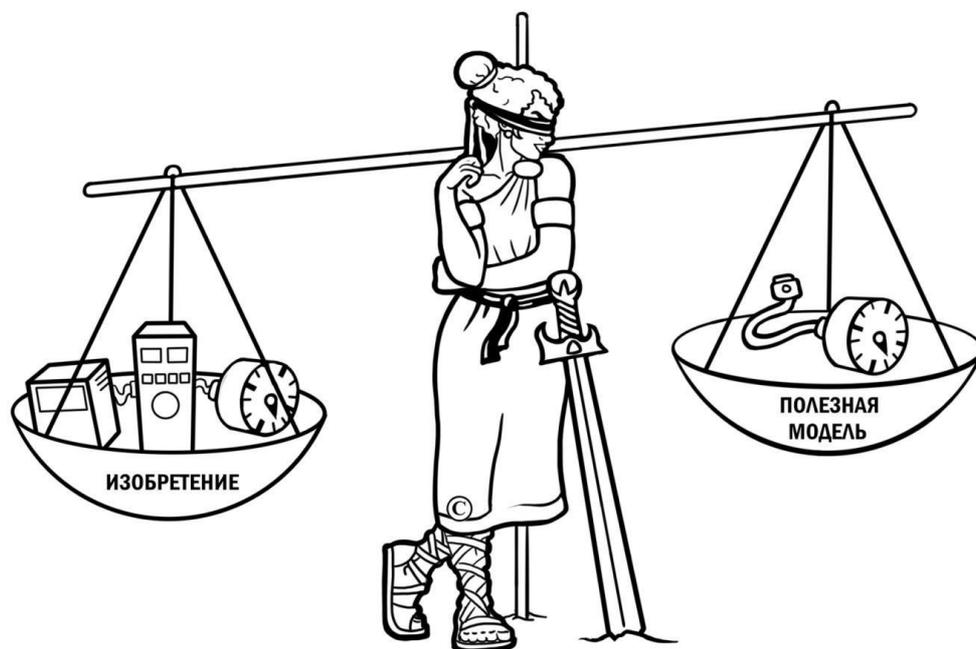


О.Е. Котенева, А.С. Николаев

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ



**Санкт-Петербург
2020**

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

О.Е. Котенева, А.С. Николаев

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

по направлениям подготовки (специальности)

27.04.08 «Управление интеллектуальной собственностью»

**в качестве учебно-методического пособия для реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования
магистратуры**



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Санкт-Петербург

2020

УДК 347.77

Котенева О.Е., Николаев А.С. Патентоведение.: учебно-методическое пособие / О.Е. Котенева, А.С. Николаев. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 119 с.

Рецензент: Новиков Андрей Юрьевич, к.э.н., Главный конструктор ПАО «Техприбор», Санкт-Петербург.

В пособии рассмотрены законодательные аспекты получения правовой охраны объектов патентных прав и методы и технологии управления патентоспособными результатами интеллектуальной деятельности на всех этапах их жизненного цикла. Рассматриваются основные положения ГК РФ, касающиеся патентного права, методы и виды патентных исследований, различные способы международного патентования и современные патентные технологии. Обучающиеся должны получить навыки самостоятельного составления заявления, описания, формулы и других документов, необходимых для подачи заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

 **УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Университет ИТМО – ведущий вуз России в области информационных и фотонных технологий, один из немногих российских вузов, получивших в 2009 году статус национального исследовательского университета. С 2013 года Университет ИТМО – участник программы повышения конкурентоспособности российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, известной как проект «5 в 100». Цель Университета ИТМО – становление исследовательского университета мирового уровня, предпринимательского по типу, ориентированного на интернационализацию всех направлений деятельности.

© Университет ИТМО, 2020

© Котенева О.Е., Николаев А.С., 2020

Оглавление

Введение.....	5
Раздел I. Патентное право.....	7
Глава 1. Понятие патентного права.....	7
1.1 Патентное право и патентование.....	7
1.2 История возникновения и развития патентного права.....	8
1.3 Использование патентов в добросовестных целях.....	11
1.4 Объекты патентного права. Условия патентоспособности.....	12
1.5 Итоги, вопросы и задания.....	22
Глава 2. Требования к документам заявки на получение патента.....	24
2.1 Заявка на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.....	24
2.2 Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.....	25
2.3 Экспертиза заявки на получение патента.....	28
2.4 Примеры ситуаций, в которых Роспатент может прислать запрос заявителю.....	31
2.5 Итоги, вопросы и задания.....	33
Глава 3. Формула изобретения.....	35
3.1 Понятие формулы изобретения, полезной модели.....	35
3.2 Группа изобретений.....	40
3.3 Итоги, вопросы и задания.....	43
Глава 4. Специфика охраны устройства, способа, вещества, штамма.....	45
4.1 Характеристика устройства.....	45
4.2 Особенности патентования способа, технологии.....	46
4.3 Особенности патентования вещества, штамма, применения.....	48
4.4. Особенности патентования лекарственных средств.....	51
4.5. Итоги, вопросы и задания.....	55
Раздел II. Патентование.....	56
Глава 5. Патентные исследования.....	56
5.1 Уровень техники. Выбор прототипа.....	56

5.2	Патентные исследования	58
5.3	Исследования патентоспособности и патентной чистоты	64
5.4	Оформление отчета о патентных исследованиях.....	71
5.5	Итоги, вопросы и задания.....	72
Глава 6. Подача заявки на изобретение или полезную модель.....		74
6.1	Алгоритм и пример составления заявки	74
6.2	Порядок работы над заявкой на получение патента.....	80
6.3	Итоги, вопросы и задания.....	85
Глава 7. Подача заявки на промышленный образец		87
7.1	Понятие промышленного образца.....	87
7.2	Правовая охрана промышленного образца.....	89
7.3	Пример заявки на промышленный образец.....	92
7.4	Итоги, вопросы и задания.....	94
Глава 8. Исключительное право патентообладателя. Распоряжение и защита.....		95
8.1	Распоряжение исключительным правом.....	95
8.2	Международное патентование	97
8.3	Защита прав. Оспаривание патента	100
8.4	Добросовестные и недобросовестные патентные технологии.....	102
8.5	Итоги, вопросы и задания.....	114
Заключение		115
Список рекомендованной литературы		116

Введение

Важность технических инноваций в жизни современного общества трудно переоценить. Благодаря им мы летаем на самолетах и покоряем космос, овладеваем ядерной энергией и мобильной связью. В основе этих и многих других инноваций лежат объекты патентного права, такие, как изобретения, полезные модели, промышленные образцы.

Целью настоящего пособия является ознакомление обучающихся с теорией и практикой патентования. Для достижения поставленной цели необходимо:

- изучить основные положения законодательства РФ в сфере патентного права;
- ознакомиться с порядком закрепления прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- получить навыки составления документов заявки на получение патента, подачи заявки в Роспатент и ведения делопроизводства по поданной заявке;
- рассмотреть основные пути международного патентования;
- изучить основные методы и виды патентных исследований на всех этапах жизненного цикла патентоспособного результата интеллектуальной деятельности;
- усвоить сущность современных патентных технологий.

В пособии обобщены и проиллюстрированы наглядными примерами основные положения патентного законодательства РФ. Изложен порядок действий патентоведа на различных этапах жизненного цикла патентоспособного результата интеллектуальной деятельности. Рассмотрены алгоритмы составления и подачи патентной заявки, патентного поиска, составления патентной формулы и других этапов патентования. Описаны наиболее эффективные патентные технологии, обеспечивающие максимальные объем и надежность патентной охраны.

Пособие адресовано обучающимся по магистерской программе «Управление интеллектуальной собственностью» для использования в качестве основной литературы по дисциплинам «Управление созданием и защитой интеллектуальной собственности» и «Патентное право». Материалы, представленные в пособии, могут использоваться обучающимися в качестве основной литературы по дисциплине при подготовке к семинарским и практическим занятиям, при освоении материалов курса в электронной образовательной среде при дистанционном обучении, а также при подготовке к экзамену.

В конце пособия приводится список рекомендуемых источников литературы и основных нормативно-правовых актов.

В результате освоения материалов пособия обучающийся приобретает профессиональные компетенции в области управления интеллектуальной собственностью:

- знание основных положений правовых актов Российской Федерации, а также международных и национальных актов в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, законодательной базы иностранных государств в области защиты и охраны интеллектуальной собственности;

- знание существующих вариантов правовой охраны полученного результата;

- знание принципов реализации инновационного проекта, основ введения результатов интеллектуальной деятельности в гражданский оборот;

- знание правовых основ, определяющих факт использования результатов интеллектуальной деятельности и подходы к разработке схем распределения авторских вознаграждений.

Знания, полученные в рамках изучения материалов настоящего пособия, могут применяться обучающимися в процессе изучения таких дисциплин как «Международное право в области охраны интеллектуальной собственности», «Организация и техника лицензионной торговли», а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

Распределение трудозатрат обучающихся в аудитории и в процессе СРС представлено в соответствии с программой изучаемой дисциплины. В рамках самостоятельной работы обучающимся рекомендуется отвести на изучение теоретических материалов по плану лекций каждого раздела ориентировочно по 10 часов, на подготовку и выполнение практических работ и подготовку к промежуточному контролю также ориентировочно по 10 часов, и по 15 часов на самостоятельное изучение дополнительных источников информации.

Раздел I. Патентное право

Глава 1. Понятие патентного права

1.1 Патентное право и патентование

Патентное право регламентирует вопросы правовой охраны и защиты изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и способы их использования.

Патентное право юридически опирается на 4 часть ГК РФ, главным образом, на главу 72. Патентное право является частью права интеллектуальной собственности.

Патентование изучает управление объектами патентного права на всех этапах их жизненного цикла и решает конкретные задачи, связанные с этим процессом.

Рассмотрим основной объект патентного права – **изобретение**. В первую очередь, изобретение должно быть **новым** и относиться к техническим продуктам. Когда мы говорим о том, что придумано что-то, всем давно известное, то обычно произносим фразу: «изобрел велосипед». Первый изобретенный велосипед был двухколесным. Тот, кто придумал трехколесный велосипед вместо двухколесного, тоже был изобретателем. Можно отнести к изобретениям велосипед с дополнительными съемными колесиками и велосипед – тандем. А вот велосипеды, которые отличаются только оригинальным внешним видом, изобретениями не являются. Технический объект только тогда можно назвать изобретением, когда никто ничего подобного не предлагал до этого.

Но одного этого еще недостаточно. Новые отличия технического решения должны быть полезными, т.е. направленными на решение какой-либо технической задачи. Например, для увеличения скорости велосипеда изобретена цепная передача, а для амортизации - пружинное сидение и воздушные шины.

Кроме того, изобретение должно быть осуществимым – **промышленно применимым**. В Российской Федерации не выдают патенты на идеи, которые невозможно воплотить в конкретном изделии или процессе.

Если у нового технического решения имеются все перечисленные свойства, то такое решение является **патентоспособным**, и на него может быть выдан патент Российской Федерации.

Патент – это государственный охраняемый документ. Он выдается патентным ведомством РФ, которое именуется Роспатентом.

Патент представляет собой своеобразную охраняемую грамоту, дающую право изобретателю или организации выпускать свое

изобретение. И никто другой не имеет права производить и продавать это изделие.

Главным назначением патента является защита от конкурентов права на выпуск продукции, т.е. законодательное закрепление за патентообладателем права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в определенной стране.

В отличие, например, от объектов авторского права, патент надежно защищает новое техническое решение в течение определенного времени. Все это время никто из конкурентов не может выпускать такую же продукцию.

Патент носит территориальный и ограниченный по времени характер, он выдается и действует в определенной стране и в течении определенного срока - от 10 до 25 лет.

Патентное законодательство РФ выделяет три объекта патентного права. **Объекты патентного права** – это:

- изобретения,
- полезные модели,
- промышленные образцы.

Все эти объекты объединены общей особенностью: исключительное право на них удостоверяется государственным охранным документом – патентом и возникает только в момент регистрации в Роспатенте.

1.2 История возникновения и развития патентного права

Первые патентные законы, закрепляющие право на изобретение за его автором, стали появляться в Европе в XVIII- XIX веках.

В Древнем мире собственником какого-либо оригинального механического изделия, например, подъемника или катапульты, считался изготовитель, а вовсе не изобретатель, такой, как Архимед или Герон Александрийский. В средние века умельцев, владевших профессиональными секретами производства или строительства, вместо поощрения часто ослепляли или содержали в пожизненном заточении для сохранения тайны изобретения.

Ситуация изменилась в XV-XVI веках с развитием массового мануфактурного производства. Изобретатели технических новшеств не хотели, чтобы конкуренты беспрепятственно и бесплатно копировали их изобретения, принося убытки. Авторы изобретений стали просить у монархов привилегии или монополии на производство придуманных ими изделий.

Первый патент был выдан в XV веке во Флоренции выдающемуся архитектору и инженеру Филиппо Брунеллески на корабельный кран [2].

История получения этого патента весьма наглядно демонстрирует нематериальный характер объекта интеллектуальной собственности, в данном случае – изобретения. Будучи архитектором и строителем крупнейшего собора Флоренции - Санта-Мария-дель-Фьоре, Брунеллески изобрел и сконструировал строительный кран с поворотной стрелой. После строительства собора уникальный высотный кран оказался никому не нужным, и продать такое изобретение было невозможно. Однако архитектор заметил, что на купеческих судах установлены неподвижные корабельные краны, и догадался, что в них можно использовать его изобретение – поворотный механизм. Чтобы хитрые купцы не обманули архитектора, он получил в городской управе «Открытую грамоту», закреплявшую за ним право на изобретение и послужившую прообразом современных патентов. Позднее свой патент Брунеллески очень выгодно продал купцам Ганзейского союза. Этот пример наглядно показывает нематериальную природу изобретения и его независимость от материального носителя.

История патентного законодательства начала формироваться с указа «Хартия Венецианской Республики» 1474 года, который обеспечивал «личные привилегии».

В 1624 году при Джеймсе I (Якове Стюарте) английским парламентом был издан «**Статут о монополиях**», согласно которому патенты выдавались на «проекты новых изобретений» [2].

Слово «**патент**» происходит от латинского «Litterae Patentes», что в переводе означает «открытая грамота» [2].

Привилегии или монополии производить что-либо вначале выдавались монархом. Без королевского разрешения эта деятельность была под запретом.

В XVIII веке ситуация изменилась к лучшему. Выдача привилегий превратилась в правило и стала рассматриваться не как право, а как обязанность монарха. После французской революции монополия на производство и использование изобретений превратилась в право.

Первый патентный закон в мире был принят в **1791** году Конвентом революционной Франции. Патентный закон провозгласил, что «всякое изобретение или открытие есть собственность его автора».

Следующим шагом в сфере интеллектуальной собственности стали **международные соглашения**, такие, например, как **Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883г.**

К XX веку сформировалось патентное законодательство ведущих стран мира. Автору изобретения после проведения соответствующей экспертизы выдавался патент на определенный срок.

В числе стран, имеющих в начале XX века передовое патентное законодательство, была и Российская империя, но Октябрьская революция 1917 г. в корне изменила это положение.

В Советском Союзе патентного права как такового не существовало, хотя при этом изобретательская активность была весьма высокой. Все права на изобретения принадлежали государству. Патенты использовались только при заключении внешнеторговых сделок, а авторам выдавались авторские свидетельства. В СССР выдавались свидетельства на изобретения и рационализаторские предложения, а также дипломы на открытия.

После распада СССР в сфере интеллектуальной собственности вышло сразу множество законов. В их числе был патентный закон 1992 г.

В это же время было сформировано государственное патентное ведомство РФ, названное Роспатентом. Возник институт патентных поверенных.

Патентный закон 1992 г., помимо изобретений, ввел еще два объекта патентного права – полезную модель и промышленный образец. Охрана открытиям и рационализаторским предложениям отныне не предоставлялась.

В 2008 г. произошла кодификация законодательства по интеллектуальной собственности, т.е. объединение разрозненных законов в единый документ – Гражданский кодекс РФ. Была введена в действие часть четвертая ГК РФ, посвященная интеллектуальной собственности. Патентному праву в этом кодексе отведена глава 72.

Но кодификация не решила многих проблем, существовавших в сфере интеллектуальной собственности, в частности, патентного права. Основная проблема заключалась в том, что в качестве полезной модели можно было запатентовать даже хорошо известное изделие, так как экспертиза на новизну при подаче заявки на полезную модель не проводилась. Это породило множество псевдопатентов, полученных недобросовестными заявителями, названными «патентными троллями».

Реформа ГК РФ 2015 г. разрешила это противоречие, введя обязательную экспертизу по существу для полезной модели. Кроме того, были введены понятия зависимых изобретения, полезной модели и промышленного образца.

Промышленные образцы по своей сути стали приближены к товарным знакам более, чем к полезным моделям.

Следует отметить, что Россия является участницей всех значимых международных соглашений в сфере патентного права, которые значительно облегчают процедуру международного патентования.

1.3 Использование патентов в добросовестных целях

Защита и свобода от конкурентов, право на монопольный выпуск продукции

В первую очередь, патенты нужны для защиты от конкурентов права на выпуск продукции и для законодательного закрепления за патентообладателем права на интеллектуальную собственность.

Создавая новое техническое решение и используя его в производстве, разработчик, не имеющий патента, рискует недополучить желаемую прибыль от того, что конкуренты станут выпускать аналогичный продукт, просто скопировав его. Цена у конкурентов при этом может быть занижена, так как им не пришлось тратить денег на разработку.

Напротив, получив патент, разработчик может рассчитывать на защиту от конкурентов на государственном законодательном уровне. В России патенты зачастую используют не только по их прямому назначению.

Наиболее часто встречающиеся случаи нецелевого использования патентов

1. Доказательство патентной чистоты продукции.

Многие заказчики продукции организации-патентообладателя собираются использовать ее за рубежом. По правилам ВТО в этом случае необходима тщательная проверка на патентную чистоту, с тем, чтобы при эксплуатации объекта за рубежом, продукция не попала под действие чужих патентов. Весомым доказательством патентной чистоты в этой ситуации является наличие собственного патента на изделие.

2. Получение патентов по требованию РФ в лице государственного заказчика.

Ввиду отставания России от ведущих стран мирового сообщества в части патентования результатов интеллектуальной деятельности, РФ стала вменять в обязанность организациям, ведущим разработки по госзаказу, создавать и патентовать изобретения, например, по НИОКР по государственному контракту или тендеру (так называемое принудительное патентование).

3. Повышение стоимости нематериальных активов.

Исключительное право на интеллектуальную собственность, полученное организацией как правообладателем патента, можно оценить как ее нематериальный актив. Это может быть полезно при продаже или реструктуризации организации.

4. Обоснование цены нового изделия в процессе согласования с заказчиком.

Как правило, цену на изделие определяет либо заказчик, либо она обусловлена рыночной конкуренцией, и зачастую не имеет значения, внедрено в изделия изобретение или нет. Однако, во многих случаях, например, при поставках продукции в интересах иностранного заказчика, организация устанавливает свою, и весьма немалую, цену. Для убедительного обоснования ценовой политики в этом случае полезно иметь патент на использованное в изделии изобретение.

5. Создание интеллектуального капитала организации.

Обладание собственными патентами особенно нужно организации, которая позиционирует себя как научно-производственный центр или комплекс, т.е. имеет, помимо производственных мощностей, еще и конструкторское бюро.

1.4 Объекты патентного права. Условия патентоспособности

Объектами патентного права являются (ст. 1349 ГК РФ) изобретение, полезная модель и промышленный образец.

Изобретение – новое, обладающее существенными отличиями, техническое решение задачи в любой области народного хозяйства;

Полезная модель – новое устройство, часто называют «малым изобретением».

Промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства [6].

Во многих случаях один и тот же объект можно запатентовать либо как изобретение, либо как полезную модель, либо как промышленный образец.

Чтобы техническое решение относилось к объектам патентного права и было патентоспособным в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, необходимо соблюдение целого ряда условий. Рассмотрим их подробнее [6].

Условия охраноспособности объектов патентных прав

Условия охраноспособности изобретения (ст. 1350 ГК РФ).

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к **продукту** или **способу**, в том числе к их **применению** [5].

Продукт. Под продуктом ГК РФ подразумевает устройство, вещество, штамм микроорганизма и культуру клеток [4].

Способ. В трактовке ГК РФ способ - это последовательный процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств [4].

Применение. В данном контексте «применение» – это использование известного продукта или способа по новому назначению, т.е., в такой области, где они ранее не применялись [4].

Не являются изобретениями, в частности, (п.5.т.1350 и ст.1351 ГК РФ)

- открытия,
- научные теории и математические методы,
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий,
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности,
- решения, заключающиеся только в представлении информации,
- программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения.

Следует особо подчеркнуть, что законодательство не относит к объектам патентных прав математические методы, правила игр и программы для ЭВМ.

Это связано, в частности, с тем, что в понимании законодателей под способом подразумеваются только операции с материальными объектами, а не с электронными, виртуальными и математическими.

Условия охраноспособности полезной модели (п.1. ст. 1351 ГК РФ).

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству [4].

Основным отличием в охраноспособности изобретения и полезной модели является то, что изобретение относится к продукту (в том числе, и к устройству), способу и к их применению, а полезная модель относится только к устройству.

Условия охраноспособности промышленного образца (ст. 1352 ГК РФ).

В качестве промышленного образца охраняется решение **внешнего вида изделия** промышленного или кустарно-ремесленного производства [5].

Мы рассмотрели лишь условия охраноспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца, то есть то, какие именно объекты могут считаться соответствующими объектами патентных прав, а какие – нет. Но этого еще недостаточно, чтобы понять, может ли быть на них выдан патент. Для его получения необходимо еще и соблюдение

условий патентоспособности. Они различны для каждого из трех объектов патентных прав. Рассмотрим эти условия.

Условия патентоспособности

Условия патентоспособности изобретения (п.2., п.4. ст. 1350 ГК РФ).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является **новым**, имеет **изобретательский уровень** и **промышленно применимо**.

Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно неочевидно для специалиста и явно не следует из общего уровня знаний в данной области.

Изобретение является промышленно применимым, если оно осуществимо с точки зрения специалиста в данной области [4].

Условия патентоспособности полезной модели (ст. 1351 ГК РФ).

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является **новой** и **промышленно применимой**.

Полезная модель является новой, если неизвестна **совокупность** ее существенных признаков.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности или других отраслях.

Приведенные выше положения ГК РФ требуют разъяснений. Главным условием патентоспособности является новизна. Чтобы определить, обладает ли изобретение (или полезная модель) новизной, эксперты сравнивают его поочередно со всеми известными в мире сходными техническими решениями, чтобы избежать их повторения [6].

При этом изобретение должно обладать абсолютной новизной, т.е., иметь хотя бы один неизвестный ранее в мире отличительный технический признак.

Для полезной модели достаточна относительная новизна. Все признаки полезной модели по отдельности могут быть известны, главное, чтобы не существовали точно такое же изделие или технология с точно таким же набором признаков [6].

При экспертизе на патентоспособность изобретения или полезной модели учитываются только технические признаки изделия, технологии, вещества. Нетехнические признаки, такие, как художественное оформление, стоимость, наименование и пр., во внимание не принимаются.

Поясним отличие изобретения от полезной модели с помощью рисунка.

На рисунке изображены новые велосипеды на основе известного двухколесного велосипеда. Один из них является изобретением, а другой – полезной моделью.

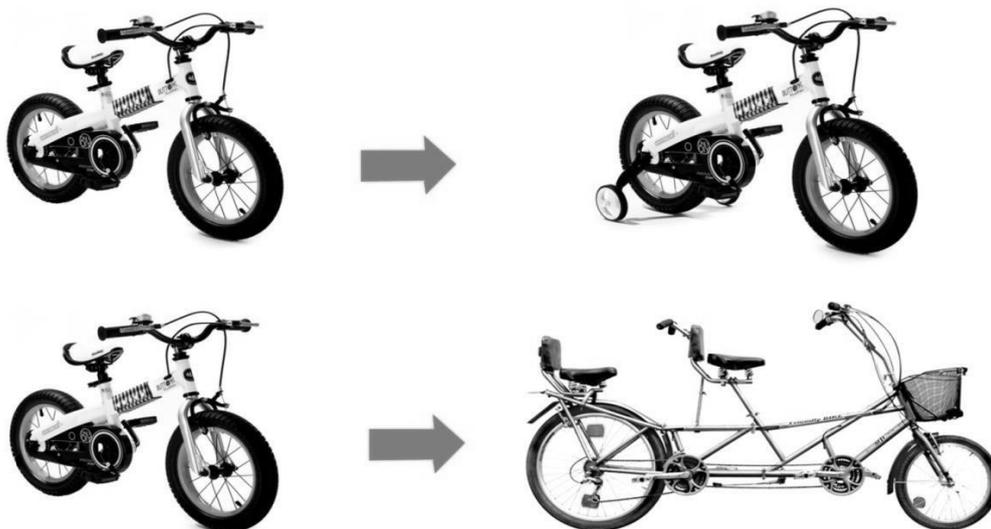


Рисунок 1. Новые варианты известного велосипеда – изобретение и полезная модель

Два съемных колесика у четырехколесного велосипеда полезны, когда ребенок обучается езде на велосипеде. Этот велосипед существенно отличается от своего аналога – он обладает изобретательским уровнем и является изобретением.

А вот велосипед – тандем эксперты Роспатента, скорее всего, не признали бы полноценным изобретением. Тандем – это приблизительно то же самое, что два велосипеда, соединенные вместе. Дополнительный полезный эффект (как в случае со съемными колесиками) отсутствует, а, значит, и изобретательского уровня в нем нет. Это – полезная модель.

Рассмотрим третий вариант (см. Рисунок2). Совместим два изобретения из правой части рисунка и получим велосипед-тандем с двумя парами съемных колесиков. Эта новинка вовсе неоригинальна, так как получена путем простого сложения известных признаков, взятых у двух различных велосипедов. Тем не менее, на нее можно получить патент на полезную модель.



Рисунок 2. Пример создания полезной модели

Основные патентные характеристики изобретения и полезной модели

Новизна изобретения или полезной модели

Изобретение или полезная модель обладают новизной, если они содержат существенные признаки, отсутствующие у прототипа и ранее неизвестные.

Прототипом называют ближайший аналог изобретения. Прототип есть у всех технических решений, кроме так называемых пионерных.

Пример. Прототипом табуретки является деревянный чурбан, предназначенный для сидения.

Новизна изобретения убедительно доказана только тогда, когда выбранный прототип действительно является его ближайшим аналогом. Важно правильно выбрать прототип.

Изобретательский уровень

Изобретение обладает изобретательским уровнем, если для специалиста оно явным образом не следует из общего уровня знаний, а также если его технический результат является значимым.

Иными словами, изобретение должно обеспечивать

1. Неожиданный технический результат;
2. Синергетический эффект, т.е. взаимное усиление или дополнение взаимодействующих эффектов.

Изобретательский уровень отсутствует, если, в частности:

- известное устройство дополнено известной частью по известным правилам;
- одна известная часть устройства заменена другой известной частью;
- исключена известная часть вместе с исчезновением ее функции;
- увеличено количество однотипных элементов, а полученный эффект равен сумме эффектов;
- известное устройство выполнено из известных материалов.

Бытует мнение, что «настоящим» является только пионерное изобретение, не имеющее аналогов, но это не так. Большинство изобретений вовсе не пионерные, так как в реальности принципиально новое изобретение создать сложнее всего, потому что «все уже было изобретено до нас». Большинство пионерных изобретений создаются на основе новых открытий.

Задача и технический результат изобретения, полезной модели

Изобретение – это новое, обладающее существенными отличиями, техническое решение задачи.

Сущность изобретения заключается в устранении недостатков прототипа путем его оригинальной модернизации и модификации. Это

определение дается в тезисах теории решения изобретательских задач ТРИЗ.

При этом устранение недостатков является задачей изобретения, а модификация прототипа – техническим результатом.

Различие между задачей и техническим результатом размыто. В ГК РФ эти термины не раскрываются.

В правилах Роспатента (приказ №316) имеется ссылка на технический результат следующего содержания: «Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата».

Существенный признак – это признак, который влияет на технический результат.

Понятие «задача» или «цель изобретения» сохранилось со времен патентного закона, в котором технический результат прописывался в формуле изобретения как его цель.

Промышленная применимость

При проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли оно быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При этом проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки.

Если какой-либо из признаков изобретения или полезной модели охарактеризован в общем виде, то необходима его конкретизация в виде примера.

Пример. Корпус устройства выполнен из легкого материала с положительной плавучестью, например – пенопласта.

Если способ описан в общем виде, с интервалами и допусками, то обязательно должен быть приведен пример его реализации при конкретных значениях величин.

Пример. Способ приготовления мяса по-карельски, в ходе которого кусок мяса тушат в духовке в течении не менее 20 мин., но не более полутора часов, при температуре не менее 200 и не более 400 град. С. Например, для приготовления мяса по-карельски «с кровью» его тушат 20 мин. при температуре 200 град. С, мясо по-карельски «вел дан» готовят 1 час 30 мин. при температуре 400 град. С.

В случае, если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Условия патентоспособности промышленного образца описаны в ст. 1352 ГК РФ. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным [4].

Промышленный образец является новым, если неизвестна совокупность его внешних существенных признаков.

Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, как и заявленный промышленный образец.

Для промышленных образцов условие промышленной применимости отсутствует [7].

В промышленном образце воплощается только внешний вид изделия, а детали его конструкции, назначение или полезность вообще не учитываются. Внешний вид промышленного образца должен быть новым и оригинальным [7].

Несмотря на название, промышленный образец вовсе не обязательно изготавливать в промышленности, его можно сделать и своими руками.

Существенное требование к промышленным образцам заключается в том, что они обязательно должны быть воплощены в конкретном изделии, в отличие, например, от товарных знаков.

Для наглядного восприятия материала условия охраноспособности и патентоспособности объектов патентного права сведены в таблицу 1.

Государственная регистрация объектов патентного права

Выше подробно рассмотрены условия патентоспособности объектов патентного права. Их знание нужно для того, чтобы понять, можно ли получить патент на новое техническое решение, или нет.

Для получения патента необходимо подать в Роспатент заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

По заявке проводится экспертиза на соответствие заявленного технического решения установленным требованиям.

Если все перечисленные выше условия охраноспособности и патентоспособности, а также требования к составлению и подаче материалов заявки соблюдены, то патент будет выдан.

Таблица1. Условия охраноспособности и патентоспособности объектов патентного права

Объект патентного права	Условия охраноспособности	Условия патентоспособности	Срок действия патента
Изобретение	Продукт, Способ, Применение Продукт - это, в том числе, устройство, вещество, культура клеток, штамм микроорганизма	-Новизна, -Промышленная применимость, -Изобретательский уровень	20 лет
Полезная модель	Устройство	-Новизна, -Промышленная применимость	10 лет
Промышленный образец	Решение внешнего вида изделия	-Новизна, -Оригинальность	от 5 до 25 лет

Патент - это государственный охраняемый документ, удостоверяющий **исключительное право** патентообладателя на соответствующие изобретение, полезную модель или промышленный образец [1].

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникает только после прохождения государственной регистрации и выдачи патента (ст. 1353 ГК РФ).

Рассматривает заявки и выдает патенты федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – **Роспатент**. Фактически эти действия осуществляет дочерняя структура Роспатента – Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Сведения о новых изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах публикуются в официальном бюллетене. Бюллетень изобретений и полезных моделей издается три раза в месяц, а бюллетень промышленных образцов – один раз в месяц.

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет (ст. 1354. ГК РФ)

- приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца,
- авторство,

- исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Правовая охрана изобретения или полезной модели предоставляется на основании патента в объеме, определяемом **формулой** изобретения или полезной модели.

Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью существенных признаков, отраженных на **изображениях** изделия.

Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец

Исключительное право на объект патентного права – это право

- использовать объект самостоятельно,
- распоряжаться объектом,
- запрещать использование объекта всем остальным.

Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности было введено законодательством взамен привычного права собственности, не применимого к таким объектам. Все объекты интеллектуальной собственности, включая объекты патентных прав, носят нематериальный характер, и вещные права для них не подходят.

Особенности признания использования изобретения, полезной модели и промышленного образца (ст. 1358. ГК РФ). При использовании изобретения факт нарушения выявляется при сравнении с каждым признаком его формулы, но с использованием эквивалентов, а в случае полезной модели – только по существенным признакам и без эквивалентов [6].

Для промышленного образца факт нарушения выявляется по впечатлению, производимому на информированного потребителя.

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в устройстве, если устройство содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (нет эквивалентности).

Промышленный образец признается использованным в изделии, если это изделие содержит все существенные признаки промышленного

образца или совокупность признаков, производящую на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит запатентованный промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение.

«Законное нарушение» исключительного права на изобретение или полезную модель

Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения (п.3 ст. 1358 ГК РФ).

Иными словами, если хотя бы один признак формулы не использован в продукте или способе, то и все изобретение считается неиспользованным.

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности,

- ввоз на территорию РФ, изготовление, применение, предложение о продаже,
- продажа, иное введение в гражданский оборот,
- хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение, полезная модель или промышленный образец.

Право преждепользования (ст.1361. ГК РФ) распространяется на добросовестное и независимое использование изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. 1381 и 1382 ГК РФ) использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное или эквивалентное решение (п. 3 ст. 1358 ГК РФ), сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Право послепользования (п.3. ст.1400. ГК РФ). Лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования («междупользование»).

Временной интервал для подачи заявки невелик и составляет, как правило, несколько месяцев.

На этапе НИОКР облик изделия еще не до конца ясен, а после начала его производства информация об изобретении может стать известной широкому кругу лиц. Если изобретение создается не с целью использования в конкретной продукции, то подавать заявку нужно как можно раньше.

1.5 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В первой главе рассмотрены понятия патентного права и предмета патентования, их сходства и различия. Отмечены основные этапы развития патентного права в мире. Показаны особенности развития отечественного патентования и патентного права в советский и постсоветский периоды. Дана характеристика объектов патентного права – изобретения, полезной модели и промышленного образца. Рассмотрены условия патентоспособности объектов патентных прав, такие как новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень и оригинальность.

Вопросы

1. Перечислите объекты патентного права.
2. Какие объекты не могут быть запатентованы?
3. Назовите условия патентоспособности изобретения.
4. Назовите условия патентоспособности полезной модели.
5. Назовите условия патентоспособности промышленного образца.
6. Что входит в понятие «продукт» по трактовке ГК РФ?
7. Дайте определение новизны изобретения, полезной модели, промышленного образца.
8. Дайте определение понятия «промышленная применимость».
9. Дайте определение понятия «оригинальность».
10. Перечислите основные отличия изобретения от полезной модели.

Задания

1. Раскройте сущность понятий патентного права и патентования.
2. Охарактеризуйте основные этапы развития патентного права в мире.

3. Назовите особенности развития отечественного патентного права и патентования в советский и постсоветский периоды.
4. Перечислите объекты патентного права. Дайте их определения.
5. Раскройте сущность понятия «патентоспособность».
6. Охарактеризуйте условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Глава 2. Требования к документам заявки на получение патента

2.1 Заявка на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец наступает в момент их государственной регистрации (иначе говоря, при выдаче патента).

Чтобы получить патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, необходимо подать (в электронном виде или по почте) в Роспатент комплект документов.

Комплект документов заявки на изобретение или полезную модель включает в себя:

1. Заявление о выдаче патента.
2. Описание изобретения или полезной модели.
3. Формула изобретения или полезной модели.
4. Чертежи или иные графические материалы.
5. Реферат.
6. Документ, подтверждающий оплату пошлины.
7. Доверенность (в случае подачи заявки через представителя).

К заявке также следует приложить ходатайство с просьбой о проведении экспертизы по существу с приложением документа об уплате пошлины за эту экспертизу. Хотя подать такое ходатайство можно и позднее, в течение 3-х лет.

К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки (или предоставляется не позднее, чем через три месяца).

Также в комплект заявочных документов должно входить согласие на обработку персональных данных заявителя или его представителя.

Таблица 2. Пошлины за подачу заявки на получение патента и другие государственные услуги

Вид юридически значимого действия	Пошлина, руб.
Регистрация заявки на выдачу патента на изобретение	3 300
Регистрация заявки на выдачу патента на полезную модель	1 400
Регистрация заявки на выдачу патента на промышленный образец	1 700
Решение по результатам экспертизы по существу для изобретения	
При ходатайстве о проведении экспертизы по существу в срок до 7 месяцев со дня удовлетворения ходатайства	12 500
При ходатайстве о проведении экспертизы по существу в срок до 12 месяцев со дня удовлетворения ходатайства	4 700
Решение по результатам экспертизы по существу для полезной модели	2 500

Пошлины приведены в таблицах 2 и 3 по состоянию на момент публикации настоящего пособия.

Таблица 3. Патентные пошлины

Годовые пошлины за поддержание в силе патента на изобретение за n-й год	Пошлина, руб.
третий, четвертый	1 700
пятый, шестой	2 500
седьмой, восьмой	3 300
девятый, десятый	4 900
одиннадцатый, двенадцатый	7 300
тринадцатый, четырнадцатый	9 800
пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый	12 200
девятнадцатый, двадцатый	16 200

2.2 Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается, в большинстве случаев, **по дате подачи заявки**, по дате регистрации в Роспатенте факта подачи заявки.

В случае, если в процессе экспертизы будет установлено, что разными заявителями поданы заявки на идентичные изобретения или иные объекты патентного права и такие заявки имеют одну и ту же дату приоритета, патент может быть выдан только по одной из них. При этом будущий патентообладатель определяется соглашением между заявителями.

Виды приоритета объектов патентных прав

Приоритет изобретения относится к тем юридическим фактам, которые влияют на патентоспособность изобретения, так как при проведении экспертизы заявки уровень техники определяется на дату приоритета.

В общем случае приоритет устанавливается по дате подачи заявки.

1. Приоритет по дате заявки.

Приоритет изобретения или полезной модели устанавливается по дате поступления в патентное ведомство заявки на получение патента.

Для установления приоритета изобретения или полезной модели заявка должна включать в себя заявление, описание, формулу и чертежи, если в описании на них имеется ссылка.

В отношении промышленного образца приоритет фиксируется при наличии в заявке заявления, комплекта фотографий и описания.

Гражданским кодексом установлены и другие виды приоритета – более раннего, чем дата подачи конкретной заявки, или более позднего.

2. Конвенционный приоритет (п.1. ст.1382 ГК РФ). Приоритет может устанавливаться по более ранней дате подачи первой заявки в зарубежной стране - участнице Парижской конвенции (конвенционный приоритет), если заявка на изобретение или полезную модель поступила в патентное ведомство в течение двенадцати месяцев, а заявка на промышленный образец - в течение шести месяцев с указанной даты.

Конвенционным приоритетом может воспользоваться в РФ зарубежный заявитель. Российский заявитель, подавший заявку в РФ и желающий подать заявки в другие страны Парижской конвенции в течение двенадцати месяцев, может рассчитывать на установление приоритета в этих странах по дате заявки в РФ.

3. Приоритет по дате поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (более поздний) (п. 2. ст. 1381 ГК РФ).

Приоритет устанавливается по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

Обычно это происходит, когда Роспатент в ходе проведения экспертизы по существу делает запрос, а заявитель в ответ на него посылает дополнительные материалы.

Если Роспатент признает дополнительные материалы изменяющими сущность заявленного решения, требующими оформления в качестве самостоятельной заявки, то приоритет будет установлен по дате поступления дополнительных материалов. Такая заявка должна быть подана до истечения трёхмесячного срока с даты получения заявителем уведомления. (В этом случае, как правило, приоритет получается более ранним, чем если подавать новую заявку «с нуля»).

4. Приоритет по дате первой, более ранней заявки (п.3 ст.1381 ГК РФ).

Приоритет может устанавливаться по дате поступления более ранней заявки, если новая заявка того же заявителя (с тем же или похожим названием) поступила в пределах двенадцати месяцев с даты более ранней заявки на изобретение и шести месяцев - более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. В таком случае более ранняя заявка считается отозванной.

5. Приоритет по выделенной заявке (п.4. ст. 1381 ГК РФ).

Такого рода приоритет определяется по дате поступления первоначальной заявки, если выделенная из первоначальной заявка, содержащая какую-либо часть формулы из первоначальной заявки, поступила до принятия по первоначальной заявке решения об отказе в выдаче патента или до даты регистрации в Государственном реестре.

6. Урегулирование правоотношений при столкновении заявок, имеющих одну и ту же дату приоритета на идентичные объекты патентных прав. В этом случае Роспатент предлагает заявителям самим прийти к соглашению, так как патент может быть выдан только по одной заявке. Если заявители не договорятся, то через 12 месяцев обе заявки будут считаться отозванными.

Заявители могут принять во внимание (до 2008 г. это было в законе) даты отправки заявок в патентное ведомство, а при совпадении и этих дат – то, какая заявка имеет более ранний регистрационный номер.

Новизна изобретения. Льготы по новизне

Изобретение является новым, если оно явно неизвестно из уровня техники. Учитываются любые сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. Новизну нельзя доказать, но ее можно опровергнуть.

Новизна бывает мировой и локальной, абсолютной и относительной.

Льгота по новизне – это льгота, не порочащая новизну изобретения, которая предоставляется временно и допускает предварительное раскрытие информации, относящейся к изобретению, в том числе в рамках выставочных мероприятий, безотносительно к статусу выставки [2].

Выставочный «приоритет»

Выставочный «приоритет» - это частный случай льготы по новизне. Несмотря на название, он не дает возможности получить приоритет более ранний, чем приоритет по дате подачи заявки, а только позволяет демонстрировать изделие на выставке, не нарушая новизны изобретения, полезной модели или промышленного образца, использованных в этом изделии [5].

Условия предоставления выставочного приоритета (ст. 1495 ГК РФ):

- проведение выставки в одной из стран Парижской конвенции;
- документальное подтверждение заявителем участия в выставке в установленной форме;
- наличие статуса официальной международной выставки;
- подача заявки в стране-участнице Парижской конвенции в течении 6 месяцев с начала экспозиционного показа [6].

Выставочный приоритет устанавливается по дате демонстрации объекта патентного права на международной выставке, но не ранее, чем за 6 месяцев до даты подачи заявки.

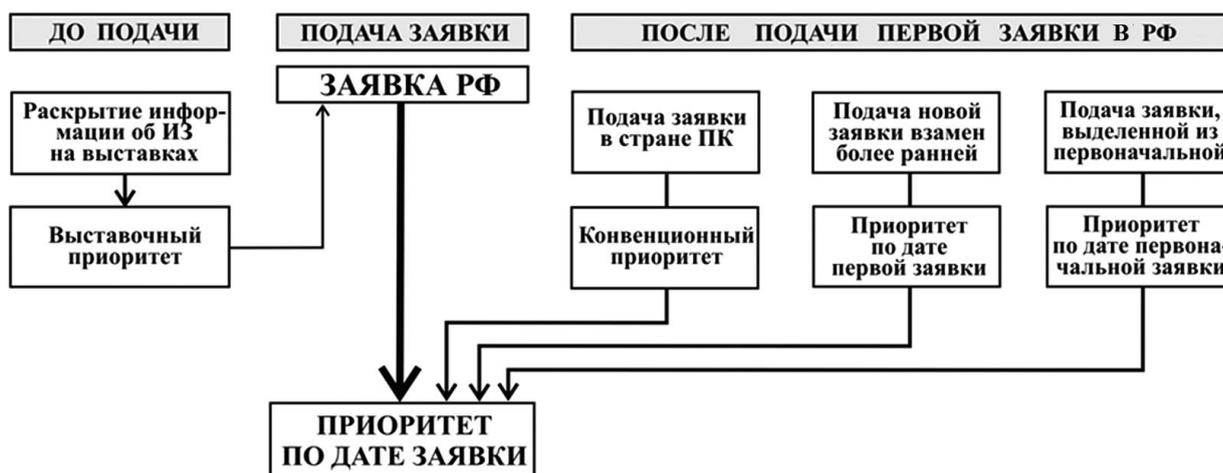


Рисунок 3. Порядок установления приоритета для различных вариантов подачи заявок

2.3 Экспертиза заявки на получение патента

По заявкам на изобретение, полезную модель, промышленный образец в Роспатенте после их регистрации проводятся поэтапно два вида экспертизы: формальная экспертиза и экспертиза по существу.

Формальная экспертиза заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец

В ходе формальной экспертизы проверяется

- наличие всех необходимых документов, ст. 1375 ГК РФ,
- соблюдение требований к оформлению документов заявки,
- относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана,
- соблюдение требования единства изобретения,
- соблюдение формальных требований к формуле и др.

Если в ходе формальной экспертизы будет установлено, что заявка оформлена с нарушением этих требований, то заявителю направляется запрос с указанием недостатков, которые он может исправить в течение двух месяцев с даты получения запроса [6].

Требование единства изобретения, полезной модели, промышленного образца

Поданная заявка должна удовлетворять требованию единства, то есть относиться только к одному изобретению, полезной модели, промышленному образцу или к группе изобретений, связанным между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Также должно соблюдаться требование единства технического результата.

Формальные требования к оформлению документов заявки

Комплект документов заявки предоставляется по почте в двух экземплярах или в электронном виде.

Заявка состоит из описания, формулы, фигур и реферата, которые являются самостоятельными документами. **Каждый документ должен начинаться с новой страницы с отдельной нумерацией.**

Шрифт 12-14 (можно 13), Times New Roman или Arial, интервал 1,5.

Поля: верхнее, нижнее, правое - 20 мм, левое - 25 мм.

Поля фигуры: верхнее - 25 мм, нижнее - 10 мм, правое - 15 мм, левое - 25 мм.

Формальные требования к формуле изобретения

Формула должна

- полностью основываться на описании;
- быть ясной (понятной специалисту);
- не содержать жаргонных терминов;
- формула устройства не должна содержать признаков способа и

т.п.

Временная правовая охрана

Следующим этапом (только для изобретений) является публикация сведений о заявке на изобретение, которая проводится по истечении 18 месяцев с момента подачи заявки. По ходатайству заявителя публикация может быть осуществлена ранее этого срока. В настоящее время публикуется реферат.

С момента публикации до выдачи патента заявителю предоставляется **временная правовая охрана**.

Это означает, что заявитель может законно начать производство и использование продукта (изобретения) еще до получения патента (в случае отказа в выдаче патента на изобретение его использование придется прекратить).

Наличие временной правовой охраны дает возможность начать выпуск продукции до получения патента, что, в свою очередь, дает возможность подать заявку на стадии начала освоения серийного производства, когда облик изделия и набор существенных признаков изобретения или полезной модели полностью определен.

Экспертиза заявки по существу

Экспертиза по существу проводится по письменному ходатайству заявителя, которое может быть подано в течение 3 лет с даты поступления

заявки. Если ходатайство не поступит в Роспатент, то заявка признается отозванной [1].

Особенности проведения экспертизы изобретения по существу определены в правилах составления заявки (приказ № 316 Роспатента).

Экспертиза по существу начинается с проведения информационного поиска для определения уровня техники. Заявителю в течение 7 месяцев с начала экспертизы высылается отчет о поиске [1].

Затем производится проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

В процессе патентной экспертизы

- проверяется правильность установления приоритета заявки,
- устанавливается соответствие изобретения трем критериям патентоспособности (новизна, промышленная применимость и изобретательский уровень),

- проверяется соблюдение требованию единства изобретения,
- уточняется рубрика МПК, к которой относится изобретение.

При проведении патентной экспертизы ФИПС может запросить у заявителя дополнительные материалы, необходимые для экспертизы, в том числе измененную формулу изобретения. Эти материалы должны быть представлены в течение двух месяцев с даты получения заявителем запроса.

Если экспертиза признает, что дополнительные материалы, представленные заявителем, изменяют сущность изобретения, заявителю предлагается подать новую заявку.

Если в результате патентной экспертизы будет установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, выносится решение о выдаче патента с этой формулой. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента. В том случае, если заявитель не уверен в выборе объекта, (например, в том, что изобретение обладает изобретательским уровнем), то до даты принятия решения о выдаче патента на изобретение он может преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель или промышленный образец и наоборот.

Порядок ответа на запросы и уведомления ФИПС

В период проведения экспертизы ФИПС может посылать заявителю уведомления и запросы.

Существует около 20 оснований, по которым специалисты института могут вступить в переписку с заявителем. Некоторые уведомления и все запросы требуют быстрого реагирования.

1. Отвечать на запросы нужно обязательно. Во многих случаях при непредоставлении запрашиваемых материалов заявка признается отозванной.

2. Важно соблюдать срок на ответ (как правило, это 2 или 3 месяца).

3. Необходимо подготовить полные и аргументированные ответы на запросы. Предоставление немотивированных ответов, не подкрепленных документами, часто приводит к отказу в выдаче патента.

4. Нужно следовать правилам ФИПС оформления документов.

5. Необходимо проверить, требуется ли при отправке дополнительных материалов по запросу (в каждом конкретном случае) оплата пошлины за внесение изменений в документы заявки. Если да, то следует приложить платежное поручение.

6. Полезно контролировать получение документов в ФИПС. Случается, что запросы и уведомления ФИПС приходят с опозданием либо не приходят вообще, и заявитель лишается возможности подготовить ответ вовремя. Если ФИПС вынесет отрицательное решение по заявке, его можно опротестовать, например, приложив конверт запоздалого письма ФИПС с датой получения.

7. Нельзя забывать, что внесение изменений в документы заявки возможно только, если они не изменяют сущность изобретения. Если дополнительные материалы изменяют сущность изобретения, то их можно оформить в качестве самостоятельной заявки.

Ниже приведены типичные примеры, когда формула составлена с нарушением установленных требований, и Роспатент посылает запрос с предложением устранить несоответствие и прислать **дополнительные материалы**, т.е. исправленную заявку или ее фрагмент, например, формулу.

2.4 Примеры ситуаций, в которых Роспатент может прислать запрос заявителю

1. При проверке формулы изобретения установлено наличие в ней признака, смысловое содержание которого не может быть понято специалистом на основании уровня техники. В направляемом заявителю запросе предлагается исключить из формулы указанный признак.

Пример. «Сосуд, поперечное сечение которого выполнено в виде **косого конического сечения** прямого кругового конуса». Этот термин отсутствует в справочниках.

2. Изобретение охарактеризовано заявителем с использованием альтернативных признаков, один из которых не отвечает требованию

новизны. Очевидна необходимость обращения к заявителю с предложением исключить из формулы альтернативную характеристику, известную из уровня техники.

Пример. «... корпус изготовлен из дерева или из пенопласта».

В ситуации, когда тождественное изделие в деревянном корпусе известно из уровня техники, а в пенопластовом – неизвестно, достаточно исключить деревянный корпус.

3. Однозвенная формула относится более чем к одному изобретению или полезной модели. В этом случае заявителю направляется запрос с предложением исключить из формулы другие признаки или выделить их в зависимые пункты.

Пример. Напиток тонизирующий со вкусом малины, лимона, мяты, кокоса.

Предлагается остановиться на одном из вариантов, например, «[...] со вкусом малины».

4. Зависимый пункт формулы изобретения изложен таким образом, что при этом происходит замена или исключение признака изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен.

5. Неправомерно применена степень обобщения при характеристике признаков формулы.

Пример. [...] корпус, выполненный из любого легкого материала.

В запросе предлагается уточнить, из какого материала выполнен корпус.

Основания для запроса дополнительных материалов при проведении экспертизы

1. Экспертизой сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям «промышленная применимость», «новизна» или «изобретательский уровень», но возможна корректировка формулы изобретения без изменения сущности заявленного изобретения, и эта корректировка позволяет преодолеть выявленные экспертизой несоответствия условиям патентоспособности путем включения в формулу изобретения существенных признаков из описания.

2. Самостоятельным основанием для запроса может быть представление заявителем дополнительных материалов, изменяющих сущность изобретения.

3. Дополнительные материалы не должны изменять сущность изобретения.

4. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в

формулу изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения.

Преобразование заявки (ст. 1379 ГК РФ)

В процессе проведения экспертизы заявки заявителю предоставляется возможность устранить ошибки, связанные с неправильным выбором объекта охраны, путем преобразования заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в любую из перечисленных. Для этого следует подать в Роспатент соответствующее заявление, но до того, как решение о выдаче или об отказе в выдаче патента будет принято.

Самостоятельная (новая) заявка на основе дополнительных материалов

Такая заявка оформляется в случае, когда Роспатент в ходе проведения экспертизы по существу делает запрос, а заявитель в ответ на него посылает дополнительные материалы. Если Роспатент признает дополнительные материалы изменяющими сущность заявленного решения, требующими оформления в качестве самостоятельной заявки, то заявитель может оформить такую заявку на основе дополнительных материалов.

Выделенная заявка

Когда Роспатент в запросе указывает на отсутствие единства в формуле или другое нарушение требований, заявитель может представить выделенную заявку, содержащую какую-либо часть формулы первоначальной заявки.

2.5 Итоги, вопросы и задания

Итоги

Во второй главе изучается процедура подачи заявки на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Рассматриваются состав и структура заявочных документов, а также требования, предъявляемые к этим документам. Дается понятие приоритета изобретения, полезной модели и промышленного образца и рассматриваются основные виды приоритета.

Вопросы

1. Как называется российское патентное ведомство и каковы его основные функции?
2. Что такое приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца?
3. Какие виды приоритетов Вы знаете?
4. Какие документы необходимо предоставить при подаче заявки на изобретение?
5. Какие документы предоставляют при подаче заявки на промышленный образец?
6. Как устанавливается дата приоритета в большинстве стандартных случаев?
7. Какие виды экспертизы проходит заявка на получение патента?
8. Какие из нижеследующих документов всегда необходимы при подаче заявки: заявление, формула, фигуры, доверенность?

Задания

1. Опишите процедуру подачи заявки на получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
2. Охарактеризуйте состав и структуру заявочных документов.
3. Дайте определение приоритета изобретения, полезной модели и промышленного образца.
4. Перечислите основные виды приоритета.

Глава 3. Формула изобретения

3.1 Понятие формулы изобретения, полезной модели

Формула изобретения является основной частью описания изобретения, обобщающей в предельно сжатой форме его сущность.

Формула содержит существенные признаки изобретения: элементы, связи, их взаимное расположение, соотношения и прочее.

Формула изобретения предназначена для определения **объема правовой охраны**, предоставляемой патентом.

Структура формулы изобретения

Формула начинается с родового понятия, совпадающего с названием изобретения и отражающего его назначение. Как правило, она состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), и отличительной части, содержащей признаки, которые отличают изобретение от этого аналога [6].

В формуле после названия обычно следует слово «включающий» или «состоящий из», после которого излагается ограничительная часть, затем вводится словосочетание «**отличающийся тем, что**», после которого излагается отличительная часть.

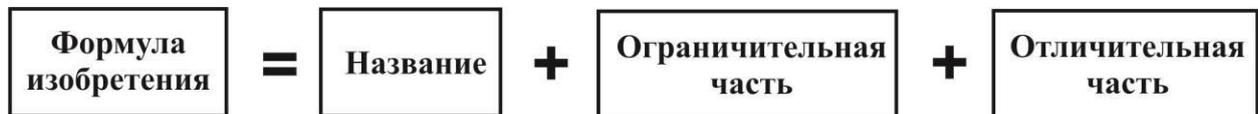


Рисунок 4. Структура формулы изобретения [1]

Формула излагается в виде одного предложения. Разделения на ограничительную и отличительную части может и не быть в том случае, когда формула характеризует химическое соединение, штамм, пионерное изобретение, селективную полезную модель и др.

Требования к формуле изобретения

1. Формула изобретения должна быть ясной, точной и не содержать ненаучных понятий. Признаки изобретения должны быть выражены так, чтобы быть понятными специалисту.

2. Формула должна полностью подкрепляться описанием изобретения.

3. Формула должна выражать сущность изобретения, т.е., содержать совокупность всех существенных признаков, достаточных для достижения технического результата [1].

4. Должно соблюдаться требование **единства** изобретения, т.е., все существенные признаки должны быть направлены на единый технический результат.

5. Существенные отличительные признаки в формуле должны быть описаны в общем виде, чтобы защитить заявителя, и при этом достаточно конкретно, т.е. должен осуществляться определенный баланс.

6. Все признаки должны быть отражены в статике. Динамика выражается, например, словосочетаниями: «возможность движения», «с возможностью вращения» и т.п.

7. Для описания способа используются глаголы третьего лица множественного числа, например, «нагревают», «увлажняют», «перемешивают».

8. Чертежи в формуле не приводятся, но можно охарактеризовать форму словами или знаками, например, «П-образная балка».

9. Формула может состоять из одного (однозвенная) или нескольких пунктов (многозвенная), причем каждый пункт излагается одним предложением.

Характеристика существенных признаков изобретения

Для существенных признаков изобретения обязательны следующие свойства:

- новизна признаков отличительной части формулы;
- влияние на технический результат каждого признака формулы;
- совокупность существенных признаков формулы (в обеих ее частях) должна быть достаточной для достижения указанного в описании изобретения технического результата.

Существенный признак формулы – это признак, влияющий на технический результат.

Пример.

Не может быть изобретением «Устройство для сидения с двумя ножками разной длины», так как в общем случае оно неустойчиво и не выполняет свою функцию. Чтобы «Устройство для сидения с двумя ножками» было функциональным, нужно его дополнить существенными признаками, например:

«Устройство для сидения [...] с двумя плоскими ножками одной длины, отличающееся тем, что ширина ножек составляет не менее половины ширины сидения» (лавка);

«Устройство для сидения уличное [...] с двумя ножками, отличающееся тем, что ножки предназначены для закапывания в грунт не менее, чем на треть длины» (садовая скамейка).

Примеры простейших патентных формул

Пример 1. Сковорода с антипригарным покрытием.

Сковорода, содержащая корпус с ручкой, *отличающаяся тем*, что внутренняя часть корпуса покрыта слоем антиадгезионного жаростойкого материала, например, тефлона.

Пример 2. Игла «Зингера».

Игла для швейной машины, представляющая собой удлиненное заостренное тело с отверстием для нити, *отличающаяся тем*, что отверстие расположено у острия тела.

Пример 3. Чашка для заварки пакетированного чая.

Чашка чайная, содержащая корпус с ручкой, *отличающаяся тем*, что в верхней части ручки выполнена продольная клиновидная сквозная канавка.

Алгоритм составления формулы изобретения или полезной модели

1. Определяем родовое понятие объекта изобретения или полезной модели (например, Коляска детская, Датчик расхода жидкости, Двигатель дизельный).
2. Устанавливаем технический результат изобретения (например, повышение точности, экономия бензина, расширение функциональных возможностей).
3. Выявляем все существенные признаки объекта (т.е. признаки, влияющие на технический результат изобретения).
4. Совокупность существенных признаков разделяем на две группы: ранее известные признаки и новые признаки, предложенные или введенные в состав изобретения его автором.
5. Исходя из совокупности известных существенных признаков выбираем ближайший аналог изобретения (прототип). В качестве прототипа выбираем аналог, содержащий наиболее существенные признаки из совокупности по п.4.
6. Составляем формулу, которая содержит родовое понятие, признаки прототипа, новые признаки, отсутствующие у прототипа и влияющие на достижение заявленного технического результата.
Несущественные признаки, такие как, например, особенности оформления объекта, в формуле не используем.

3.2 Многозвенная формула изобретения, полезной модели

Формула может состоять из одного пункта - **однозвенная** - или из нескольких - **многозвенная**.

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием или уточнением его признаков для частных случаев выполнения.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующие за ним зависимые пункты.

Пункты многозвенной формулы нумеруются цифрами 1, 2, 3... и перечисляются в строгой последовательности [2,6].

Название должно быть полным в независимом пункте и сокращенным в зависимых пунктах.

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. Все зависимые пункты такой формулы объединяются в группы вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены.

Независимый пункт формулы.

Независимый пункт формулы изобретения определяет объем его правовой охраны. Независимый пункт должен относиться только к одному изобретению, т.е. он не должен включать альтернативные признаки или характеристики, относящиеся к объектам разного вида [4].

Зависимый пункт формулы.

Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие или уточнение признаков изобретения, т.е. характеризует изобретение в его частных случаях.

Пример многозвенной формулы простейшего изобретения.

Пример. Формула изобретения «Пленка для покрытия теплиц».

Пленка для покрытия теплиц, отличающаяся тем, что ее цвет – оранжевый.

Ближайший аналог этого изобретения – бесцветная пленка для покрытия теплиц.

Технический результат использования оранжевой пленки заключается в ускорении созревания плодов под действием оранжевого света.

Возможная многозвенная формула имеет следующий вид.

Независимый пункт.

1. Пленка для покрытия теплиц, отличающаяся тем, что цвет пленки или ее части – в диапазоне от желтого до оранжевого.

Зависимые пункты.

2. Пленка по п.1, отличающаяся тем, что она состоит из нескольких продольных полос разного цвета.

3. Пленка по п.2, отличающаяся тем, что она состоит из двух продольных цветных полос: желтой и оранжевой.

4. Пленка по п.2, отличающаяся тем, что часть полос не окрашена.

Технический эффект – повышение равномерности освещения растений в течение светового дня, что, в свою очередь, приводит к

ускорению созревания плодов. Единство технического результата соблюдено.

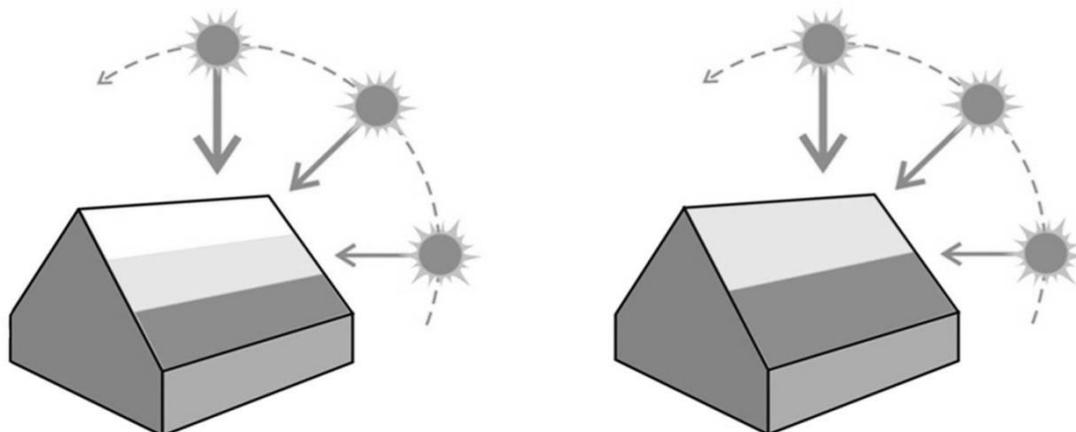


Рисунок 5. Технический эффект изобретения – повышение равномерности освещения

Правильно составленная многозвенная формула изобретения обеспечивает его надежную защиту и расширяет объем прав правообладателя.

Объем прав определяет только независимый пункт формулы.

Зависимые пункты служат для того, чтобы раскрывать или уточнять содержание признаков независимого пункта, выраженных в обобщенном виде.

Пример. Однозвенная и многозвенная формулы одного и того же изобретения.

Однозвенная формула.

Сковорода, содержащая корпус с ручкой, отличающаяся тем, что корпус изнутри покрыт антипригарным материалом, например, тефлоном.

Многозвенная формула.

1. Сковорода, содержащая корпус с ручкой, отличающаяся тем, что корпус изнутри покрыт антипригарным материалом.

2. Сковорода по п.1, отличающаяся тем, что в качестве антипригарного материала использован тефлон.

Признаки зависимых пунктов должны быть направлены на достижение технического результата изобретения. Должно быть соблюдено единство изобретения и единство технического результата, иначе зависимые пункты будут подобны неохраняемым элементам товарного знака и промышленного образца.

Пример. Неправильно составленная многозвенная формула.

Технический результат – обеспечение полуавтоматической фиксации ручки коляски.

1. Детская коляска, состоящая из [...], отличающаяся тем, что она дополнительно содержит фиксирующий стержень с держателем.

2. Коляска по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит муфту для рук.

3. Коляска по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит корзину для продуктов.

Признаки зависимых пунктов обеспечивают технические результаты, отличающиеся от заявленного в независимом пункте.

3.2 Группа изобретений

Формула группы изобретений содержит столько независимых пунктов, сколько изобретений входит в эту группу.

Для того, чтобы изобретения можно было объединить в группу, необходимо в заявке обстоятельно доказать наличие единого изобретательского замысла. При этом доказать соответствие условиям патентоспособности необходимо для каждого из изобретений группы [4].

Часто к подобной патентной технологии прибегают частные лица, т.е. авторы-одиночки, в целях экономии денег.

Патентование группы изобретений может дать чисто патентные преимущества, такие как увеличение объема прав, упрощение составления патентных формул и т.д.

Недостатки:

1. Необходимость доказывать патентоспособность каждого из изобретений группы и наличие единого изобретательского замысла.

2. Группа возможна только для изобретений, для полезных моделей она неприменима.

Наиболее распространенные виды группы изобретений – это «Устройство (целое) + устройство (часть)» и «Способ и устройство для его осуществления».

1. Группа «Устройство в целом и составная часть устройства».

Эта группа полезна в ситуации, когда патентная защита должна распространяться на устройство в целом (например, намечается производство и/или продажа соответствующего изделия), а изобретение относится только к составной обособленной части этого устройства.

Пример. Коляска детская со складываемой ручкой и механизм фиксации ручки в рабочем положении.

2. Группа «Способ и устройство для его осуществления».

Эту группу удобно использовать, когда формулу на устройство трудно составить таким образом, чтобы она не содержала признаков способа, а также, когда доказать использование изобретения в способе существенно сложнее, чем его использование в устройстве.

Пример. Способ искусственной вентиляции легких и устройство для его осуществления.

Существует еще один вид группы - варианты изобретения.

Варианты изобретения – это группа, состоящая из нескольких изобретений - вариантов основного изобретения. Однако, в свете последних изменений в ГК РФ, Роспатент относится к такой группе недоброжелательно, особенно, когда различным вариантам изобретения соответствуют различные технические результаты.

Таблица 4. Комбинация объектов изобретения в группу [5]

Вид объекта основного изобретения	Вид объектов группы изобретений			
Устройство	Устройство + часть устройства	Устройство + способ его изготовления	Устройство + вещество, используемое в устройстве	Устройство + способ его изготовления + используемое вещество
Способ	Способ + часть способа	Способ + устройство для его осуществления	Способ + вещество, используемое в способе	Способ + устройство для его осуществления + используемое вещество
Вещество	Вещество + часть вещества	Вещество + способ его получения	Вещество + устройство для его получения	Вещество + устройство для его получения + способ его получения

Примеры групп изобретений

Формула группы изобретений, в отличие от многозвенной формулы, содержит несколько независимых пунктов, связанных единым изобретательским замыслом.

Пример 1. Группа «Устройство и его часть».

Формула изобретения «Маневренная яхта и устройство согласования ее поворота».

1. **Маневренная яхта**, содержащая корпус с мачтой, на которой установлена рея, два боковых гребных винта, руль и соединенный с ним рулевой механизм, отличающаяся тем, что в ее состав дополнительно введены датчики скорости и направления ветра, высоты волны и скорости

яхты, поворотный механизм, соединенный с реей, и два механизма реверса винта, каждый из которых соединен с одним из гребных винтов, а также устройство согласования поворота, каждый из выходов которого подключен, соответственно, к рулевому механизму, к поворотному механизму и к механизмам реверса боковых гребных винтов.

2. **Устройство согласования поворота яхты**, содержащее измерительно-вычислительный блок, *отличающееся тем, что* оно дополнительно содержит текстографический дисплей, вход которого соединен с выходом измерительно-вычислительного блока, каждый из входов которого соединен, соответственно, с выходом одного из датчиков скорости и направления ветра, высоты волны и скорости яхты, а выходы подключены, соответственно, к рулевому механизму, к поворотному механизму и к механизмам реверса боковых гребных винтов.

Пример 2. Группа «Способ и устройство для его осуществления».

Формула изобретения «Способ быстрого маневрирования яхты и устройство для его осуществления».

1. **Способ** быстрого маневрирования яхты, *отличающийся тем, что* одновременно поворачивают рею и руль, причем, при попутном ветре, при повороте яхты вправо, рею поворачивают по часовой стрелке, а руль - против часовой стрелки, при повороте яхты влево упомянутые операции совершают в обратном направлении.

2. **Яхта**, осуществляющая способ по п.1, содержащая корпус с палубой, на которой установлена мачта с реей, также оснащенная рулем с рулевым механизмом и гребным винтом, *отличающаяся тем, что* она дополнительно содержит механизм поворота реи и устройство согласования поворота, каждый из выходов которого подсоединен соответственно ко входу рулевого механизма и механизма поворота реи.

Пример 3. Пример наименования изобретений тройной группы.

1. Вещество для обнаружения возгорания корпуса яхты.
2. Способ обнаружения возгорания корпуса яхты с использованием вещества по п.1.
4. Устройство для осуществления способа по п.2.

Изобретения и полезные модели

В процессе определения патентоспособности результата интеллектуальной деятельности патентоведу предстоит решить, что именно следует патентовать: изобретение, полезную модель или, может быть, промышленный образец. Если предлагаемый результат интеллектуальной деятельности – это сложная система, способ или вещество, то его можно защищать только в качестве изобретения.

Если рассматривается устройство, состоящее из известных элементов, отличающееся лишь их оригинальной компоновкой, то это - полезная модель или промышленный образец.

Но есть много объектов, патентоспособных и в качестве изобретения, и в качестве полезной модели или промышленного образца.

Чтобы решить, в каком качестве объект следует патентовать, нужно понять, как именно и когда он будет использоваться, и определить, насколько быстро требуется получить патент и какова должна быть продолжительность срока правовой охраны.

Правильный выход для крупных организаций – патентовать и изобретение, и полезную модель.

Таблица 5. Различия в получении правовой охраны изобретений и полезных моделей

Особенности	Изобретения	Полезные модели
Условия патентоспособности	Новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень	Новизна, промышленная применимость
Новизна	Хотя бы один существенный признак должен быть неизвестным в мире	Неизвестной должна быть совокупность существенных признаков
Охраняемое технич. решение	Продукт (устройство, вещество, штамм), способ, применение	Устройство
Расширение правовой охраны	1. Многозвенная формула 2. Группа изобретений	1. Многозвенная формула нет
Доп. преимущества	Эквивалентные признаки	нет
Срок действия патента	20 лет	10 лет
Срок выдачи патента	1-3 года	3-7 месяцев
Секретность	Секретное изобретение	нет

3.3 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В третьей главе раскрывается понятие формулы изобретения, т.е. основной части заявки, раскрывающей в максимально сжатой форме сущность изобретения. Рассмотрена структура стандартной формулы изобретения или полезной модели для устройства. Изучены основные

требования Роспатента к составлению формулы. Показаны примеры простейших однозвенных и многозвенных формул. Даны понятия многозвенной формулы изобретения или полезной модели, а также группы изобретений.

Вопросы

1. Что такое формула изобретения?
2. Опишите структуру формулы изобретения.
3. Какие виды формулы изобретения Вы знаете?
4. Может ли формула не иметь разделения на ограничительную и отличительную части?
5. Что такое группа изобретений?
6. Какие виды групп изобретений Вы знаете?
7. Какими словами в формуле изобретения ограничительная часть отделяется от отличительной?
8. Какие требования предъявляются к формуле изобретения?

Задания

1. Раскройте смысл и содержание формулы изобретения.
2. Расскажите о структурных разновидностях формулы изобретения.
3. Дайте определение независимых и зависимых пунктов формулы изобретения.
4. Охарактеризуйте многозвенные формулы изобретения.
5. Охарактеризуйте формулы изобретения на группу.
6. Перечислите основные требования к формуле изобретения или полезной модели.

Глава 4. Специфика охраны устройства, способа, вещества, штамма

4.1 Характеристика устройства

До сих пор мы рассматривали методы и способы патентования, главным образом, на примере устройства. Теперь рассмотрим другие объекты патентования, но вначале, чтобы понять разницу, охарактеризуем устройство как объект патентования.

Устройства – это широкий класс технических объектов, направленных на удовлетворение потребностей в различных отраслях человеческой деятельности.

Под устройством понимаются любые конструкции и изделия, машины, приборы, инструменты, тара, транспортные средства, крепежные изделия, детали машин, посуда, мебель, обувь, средства связи, электрические схемы, строения, части зданий и т.п.

Как правило, устройство содержит элементы и узлы, находящиеся во взаимосвязи друг с другом.

С 2012 г. Роспатент перестал считать **систему** устройством, решив, что система – это совокупность устройств. Большинство экспертов по технике, лингвистике и юриспруденции не согласно с таким мнением. Несмотря на это, Роспатент перестал выдавать патенты на полезные модели, в название которых входит слово «система».

Признаки, характеризующие устройство

- Наличие конструктивных элементов - узлов, деталей и т.п.
- Наличие связей между элементами, взаимное расположение элементов.
- Взаиморасположение узлов и деталей и их взаимосвязи, дающие представление о конструктивной схеме устройства. (Эти признаки могут быть необходимыми, чтобы позволить материализовать устройство).
- Форма выполнения элементов или устройства, в том числе, геометрическая форма. (Для раскрытия сущности некоторых устройств нужно знать конструктивные особенности выполнения их узлов и деталей, без чего невозможно изготовить устройство).
- Форма выполнения связей между элементами.

Пример. Две части рамы шарнирно соединены между собой; мост закреплен в надстройке с возможностью вертикального перемещения.

- Параметры и другие характеристики элементов и их взаимосвязь. (Это могут быть линейные и угловые размеры, толщины, способы крепления, параметры сочленения, возможность вращения и т.п.).
- Материал, из которого выполнены элементы или устройство.

- Среда, выполняющая функцию элемента. (Части устройства, например, передатчик и приемник, могут не иметь конструктивных связей и взаимодействовать друг с другом посредством физической среды, например, электромагнитного поля).

4.2 Особенности патентования способа, технологии

Способ – это процесс осуществления (или последовательность) действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Признаки способа:

- наличие действия или совокупности действий;
- последовательность выполнения действий и операций во времени, например, последовательно, одновременно, по порядку;
- условия осуществления действий, режим использования устройств, веществ (сырья, реагентов) и штаммов;
- материальные средства, которые используются для проведения операции (приспособления, инструменты, оборудование).

Для описания признаков способа применяют глаголы изъявительного наклонения третьего лица множественного числа настоящего времени, например: подают, отрезают, сваривают, нагревают, смешивают, обрабатывают, сажают и т.п. [4].

Режимы обработки лучше указывать не точной цифрой, а интервалом (например, при температуре 700-900 град. С). За пределами интервала способ должен быть неосуществим или малоэффективен.

Факт незаконного использования способа труднее установить, чем устройства. Незаконное использование устройства можно установить при его продаже и эксплуатации, а незаконное использование способа определяется только при его осуществлении.

Патент на способ

В РФ новая технология (способ), относящаяся к любой области техники, может быть запатентована только в качестве **изобретения**. Например, это может быть способ получения материала, технология производства изделий, способ лечения заболеваний, метод измерения различных характеристик и свойств объекта и т.д.

Патентование способа как изобретения имеет следующие особенности.

1. Защита способа патентом возможна, если он направлен на решение технической задачи.

Нельзя получить патент на способ ведения хозяйственной или интеллектуальной деятельности (например, на процесс и последовательность обслуживания клиентов), метод игры (например, правила карточных игр), математический метод (например, способ расчета

прибыли) и способ, который выражается только в отображении информации (например, последовательность демонстрации рекламных роликов).

Однако стоит учесть, что патентование возможно, если способ характеризует не просто указанные объекты в чистом виде, а когда он содержит отличительные особенности, носящие технический характер.

2. Патентуемый способ должен выражаться в последовательности осуществляемых действий с использованием материальных средств.

В заявке способ описывается в виде последовательности операций, проводимых над объектом. При этом указываются конкретные условия проведения каждой операции (например, давление, температура, время, скорость и т.д.).

Кроме того, описываются средства (применяемые вещества, устройства и т.д.), с помощью которых технология реализуется. Например, при патентовании нового способа получения цемента должны быть описаны компоненты для его получения, их свойства (состав, размер и т.д.) и соотношение, а также режимы производства (скорость, время смешивания и т.д.).

3. Способ должен обеспечивать результат, который носит технический характер.

Таким результатом может быть повышение скорости, прочности, вязкости, снижение коэффициента трения. В качестве результата не могут выступать, например, повышение зрелищности, эстетичности, привлекательности и другие характеристики, описывающие внешний вид объекта.

4. При патентовании способа следует также рассмотреть вопрос о патентовании других объектов, стоит задуматься о группе изобретений.

Одной из главных функций патента является предотвращение использования запатентованного объекта или технологии конкурентами. Однако судебная практика показывает, что доказывание факта нарушения прав на запатентованный способ связано со значительно большими трудностями по отношению, например, к устройству или веществу, что осложняет претензионную работу, связанную с незаконным использованием изобретения.

Поэтому, если в патентуемой технологии используются также новые устройства или материалы, то для обеспечения всесторонней защиты рекомендуется их дополнительное патентование. Чаще всего можно защитить эти объекты в рамках одного патента на группу, например, «Способ и устройство для его осуществления» (Способ искусственной вентиляции легких и аппарат искусственной вентиляции легких); «Продукт и способ его изготовления» (Пирожные и способ их приготовления); «Вещество и способ его изготовления» (Сероводородный ядохимикат и способ его получения).

Примеры формулы изобретения на способ

Пример. Способ подачи напитка.

Способ подачи напитка, например, пива в кружке, *отличающийся тем*, что перед его подачей край кружки вначале увлажняют, затем посыпают поваренной солью, далее высушивают, после чего подают напиток.

Пример. Способ осенней посадки саженца (многозвенная формула).

1.Способ осенней посадки саженца плодового дерева, при котором вначале подготавливают посадочную яму, затем опускают корневую часть саженца в яму, далее присыпают корни землей, затем добавляют органическое удобрение, после чего засыпают яму землей, затем уплотняют и поливают землю, *отличающийся тем*, что в качестве органического удобрения добавляют плоды.

2.Способ осенней посадки саженца по п.1, отличающийся тем, что добавляют плоды того же вида, что и вид саженца, например, яблоки для саженца яблони.

Пример. Формула, составленная с ошибками.

Способ осенней посадки саженца плодового дерева, при котором вначале подготавливают посадочную яму, опускают корневую часть саженца в яму, присыпают корни землей, после чего засыпают яму землей, затем уплотняют и поливают землю, *отличающийся тем*, что в качестве удобрения добавляют плоды.

Во-первых, не ясен порядок действий – когда именно добавляют плоды,

Во-вторых, в таком контексте появляется указание на технический результат существенного признака, что не разрешается делать в формуле.

4.3 Особенности патентования вещества, штамма, применения

К определенным объектам патентования применяют особые привила, включая нетрадиционный вид формулы изобретения.

К объектам - исключениям относятся:

- индивидуальные химические соединения (разновидность вещества);
- применение известного объекта по новому назначению;
- штаммы микроорганизмов;
- культуры клеток растений и животных.

В этих случаях формула имеет другую систему изложения, без деления на ограничительную и отличительную части. Признаки формулы, соответственно, не делятся на известные и новые.

Химическая формула приравнивается к формуле изобретения.

Подобный подход применим далеко не ко всем видам вещества, а только к индивидуальным химическим соединениям (например, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$).

В разделе «Особенности патентования вещества» мы рассмотрим два вида объектов с нетрадиционной структурой формулы изобретения:

- Индивидуальные химические соединения;
- Применение известного объекта по новому назначению.

Особенности патентования вещества

Объект защиты «вещество» объединяет громадное количество продуктов - от индивидуальных химических соединений органической и неорганической химии до многокомпонентных составов и композиций.

Объектом патентования может быть, например, состав цемента, металлический сплав, строительный материал, фармацевтическая композиция, состав пищевых продуктов, вещество (материал) с определенными физико-химическими свойствами (электролит, ферромагнетик, люминесцентный краситель) и т.д. [4]

Признаки вещества (смеси, раствора, сплава):

- компоненты,
- процентное или долевое содержание компонентов,
- химическая формула или состав механической смеси.

Патентование вещества возможно только в качестве изобретения [4].

Вещество в формуле представляется в виде готового к употреблению продукта. Поэтому для выражения его признаков нужно использовать глаголы совершенного вида настоящего времени, например, «в состав введен...», «сплав содержит...», «компоненты взяты в следующем соотношении...» и тому подобное.

Патент на изобретение, защищающий вещество, имеет определенные особенности

1. Патентуемое вещество (материал) в общем случае характеризуется качественным и количественным составом, а также структурой и свойствами.

В заявке на изобретение приводится состав патентуемого вещества в виде содержания его компонентов (в массовых, объемных, атомных процентных долях или частях). Как правило, количество каждого компонента указывается в виде интервала значений. Это увеличивает степень защиты и расширяет объем прав.

Также, если необходимо, приводятся структура и свойства (физические и химические) патентуемого материала.

2. Вещество должно обеспечивать достижение результата, который носит технический характер. Техническим результатом может быть изменение свойств вещества: увеличение активности, вязкости, пластичности, термостойкости и т.д. В качестве результата не могут быть указаны свойства, направленные на внешний вид материала (например, улучшение гладкости или привлекательности материала), если эти свойства выполняют лишь эстетическую функцию.

3. Патентуемое вещество должно иметь возможность изготовления на практике.

При описании количественного состава вещества необходимо, чтобы он был реален, например, чтобы общее содержание смеси компонентов составляло 100%.

Если приведены интервалы значений, то необходимо убедиться, что при любом значении из этих интервалов возможно получить суммарное содержание 100%.

Пример. Представлено вещество, содержащее

25-35 масс. % компонента А и 60-80 масс. % компонента В.

Очевидно, что данный состав нельзя реализовать на практике, поскольку при содержании компонента В – 80%, суммарное содержание составит более 100%.

Также желательно привести сведения о технологии получения вещества с указанием используемых ингредиентов, а также условия проведения всех операций (давление, температуру и т.д.).

4. Особенности формулы изобретения, относящейся к веществу.

Химические соединения могут характеризоваться в формуле с указанием назначения соединения или без такого указания. Указание назначения нового соединения сужает объем охраны изобретения, в то время как «абсолютная защита» соединения, без указания назначения, расширяет права патентообладателя не только на те области применения соединения, которые известны в момент подачи заявки, но и на другие области, где это соединение может применяться в дальнейшем.

В формулу изобретения, характеризующую индивидуальное химическое соединение с установленной структурой, включаются наименование соединения или обозначение соединения и его структурная либо химическая формула.

Для характеристики химических соединений используются, в частности, следующие признаки: качественный состав, количественный состав, связи между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное структурной формулой.

Особенности составления патентной формулы вещества

При характеристике количественного соотношения компонентов их можно вписывать в формулу столбиком или в виде таблицы.

Количественное соотношение компонентов вещества можно указывать в процентах и в других величинах как абсолютных, так и относительных (граммы, литры, доли и т.п.) [4].

Пример. Электролит на основе водного раствора азотнокислого натрия, отличающийся тем, что он дополнительно содержит муравьинокислый натрий при следующем соотношении компонентов (г/л):

Азотнокислый натрий.....	100 – 200,
Муравьинокислый натрий.....	5 – 30,
Вода	остальное.

Количественный состав компонентов рекомендуется указывать в виде интервала значений. Если указать точные значения компонентов, то похожую формулу могут законно использовать и даже запатентовать конкуренты.

Особенности патентования индивидуального химического соединения

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений.

При патентовании химических соединений можно не указывать прототип в силу их специфичности.

Формула химического соединения может не иметь ограничительной части.

Пример. Формула изобретения.

Парамагнитный керамический материал, соответствующий формуле $(V_{1-x} Ti_x) O_9$, где $x = 0,01 - 0,5$.

4.4. Особенности патентования лекарственных средств

До сорока процентов заявок на изобретения, подаваемых в Европейское патентное ведомство, относится к медицине. Их объектами в основном являются биологически активные вещества, лекарственные средства и технологические процессы их получения.

В качестве лекарственных средств могут быть запатентованы новые химические соединения, лекарственные средства на основе растительного сырья, а также известные химические соединения, впервые применяемые в качестве лекарственных средств (т.е. первое медицинское применение) и композиции (или смеси).

Патентуется также применение по иному лекарственному назначению (т.е. второе медицинское применение) известных лекарственных средств.

Если изобретение относится к средству для лечения определенного заболевания, то приводятся достоверные данные, подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности, сведения о побочных действиях и т.п.

Патентование химических соединений имеет существенную особенность - формула изобретения содержит только один признак – химическую формулу соединения.

Допускается несколько зависимых пунктов формулы, характеризующих различные виды применения вещества, если области использования близки между собой, например:

1. Соединение X структурной формулы [.....];
2. Соединение по п.1, обладающее противовоспалительным действием;
3. Соединение по п.1, обладающее антибактериальным действием.

Если на базе нового соединения сразу создано лекарственное средство, то его можно защитить, используя следующую формулировку формулы: лекарственное средство, включающее активный агент X в эффективном количестве и фармацевтически приемлемый носитель.

Пример.

Формула изобретения на лекарственное средство, являющееся замедлителем агрегации клеток крови - тромбоцитов - по патенту RU № 2484820, 2014г.

1. Лекарственное средство, являющееся ингибитором агрегации тромбоцитов, содержащее в качестве активного начала комбинацию клопидогрела, ацетилсалициловой кислоты и вспомогательные вещества.

2. Средство по п.1, отличающееся тем, что содержит в качестве активного начала 48,78-45,4% клопидогрела.

3. Средство по п.1, отличающееся тем, что содержит в качестве активного начала 36,58-45,4% ацетилсалициловой кислоты.

4. Средство по п.1, отличающееся тем, что в качестве вспомогательного вещества содержит повидон.

5. Средство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что оно выполнено в виде таблетки.

Технический результат – профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как тромбоз, острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.

Для лекарственных средств характерно патентование применения по определенному назначению.

В фармакологии существует специальный термин – второе медицинское применение.

В случае второго медицинского применения возможно изложение формулы изобретения в формулировках:

- Применение продукта X для производства медикамента для лечения болезни Y;
- Применение медицинского препарата X для лечения болезни Y.

Особенности патентования штаммов и культур клеток (на примере штамма)

Для характеристики штаммов используются следующие признаки:

- родовое и видовое названия штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- гено- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая и физиологическая характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования);
- название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом.

Обязательна ссылка на место депонирования или машиночитаемый носитель. Для штамма микроорганизма предоставляется документ о депонировании. Для последовательности нуклеотидов и/или аминокислот прилагается машиночитаемый носитель информации с записью копии того же перечня последовательностей.

Штаммы микроорганизмов по своим особенностям и характеру правовой охраны близки к селекционным достижениям. Они являются промежуточным звеном между объектами патентных прав и селекционными достижениями.

В формулу штамма микроорганизмов или культуры клеток растений или животных включают:

- родовое и видовое названия биологического объекта на латинском языке с указанием авторов вида;
- аббревиатуру официальной коллекции – депозитария, где хранится депонированный штамм, регистрационный номер, присвоенный штамму этой коллекцией, и назначение штамма.

-

Пример. Формула изобретения «Штамм клубеньковых бактерий».

Штамм клубеньковых бактерий *Bradyrhizobium* ВНИИСХМ - 0206 для производства бактериального удобрения.

Штамм депонирован во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биологии (ВНИИСХМ), депонент № 0206.

Правила патентования штаммов и культур клеток (на примере штамма)

1. Для получения патента на штамм необходимо его депонирование. Депонирование должно осуществляться в уполномоченной организации, гарантирующей поддержание жизни штамма, как минимум, в течение всего срока действия патента (20 лет).

К заявке на патент прилагается документ о депонировании, при этом в заявке приводятся название коллекции и регистрационный номер объекта.

2. Штамм патентуется по определенному назначению.

Назначение штамма приводится в формуле изобретения.

3. При патентовании штамма указываются его характеристики.

К таким характеристикам относятся родовое и видовое названия, происхождение штамма, гено- и хемотаксономические, биотехнологические, морфологические, физиологические и другие свойства.

4. При патентовании штамма приводится информация о способе его получения и примерах его использования по заявленному назначению.

Для депонирования штамма микроорганизма нужно подать во Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов следующие документы:

- Письмо с просьбой о депонировании;
- Паспорт на передаваемый штамм;
- Образцы культуры.

Штаммы должны пройти проверку на чистоту и жизнеспособность, которая занимает 10-20 рабочих дней. В случае положительного результата проверки депонированному штамму присваивается регистрационный номер, который в будущем будет использоваться для его идентификации. Процесс получения патента на штамм занимает около двух лет.

Особенности патентования применения известного объекта по новому назначению [4]

В формуле применения известного объекта по новому назначению название объекта не совпадает с началом формулы.

Формула «применения» состоит из трех частей:

- Слово «Применение»;
- Название объекта, который предлагается использовать по новому назначению;
- Указание на то, в каком качестве предлагается использовать этот объект.

Как правило, последняя часть включает в себя название изобретения.

Пример. Стабилизатор тока.

Формула изобретения: Применение диода Гана в качестве стабилизатора тока.

Пример. Устройство для подвода тока к свариваемой детали.

Формула изобретения: Применение сварочного дросселя в качестве устройства для подвода тока к свариваемой детали.

4.5. Итоги, вопросы и задания

Итоги

В четвертой главе показаны основные отличия в подходе к патентованию способа, вещества, штамма микроорганизма и культуры клеток, а также применения продукта или способа, от патентования устройства. Раскрыты особенности составления патентных формул на способ и применение продукта или способа по определенному назначению. Рассмотрена специфика патентования лекарственных средств, химических соединений, составов и смесей, а также штаммов микроорганизмов и культур клеток.

Вопросы

1. Дайте определение понятия «устройство».
2. Дайте определение понятия «способ».
3. Как следует указывать соотношение компонентов в формуле вещества?
4. В какой форме употребляются глаголы в формуле способа?
5. Приведите пример формулы применения продукта по определенному назначению.
6. В чем состоит специфика патентной формулы неорганического соединения?
7. В чем состоят особенности патентования штамма микроорганизма?

Задания

1. Расскажите об особенностях патентования способа.
2. Раскройте понятие применения продукта по определенному назначению.
3. Раскройте специфику патентования составов и смесей.
4. Расскажите об особенностях патентования штамма и культуры клеток.
5. Расскажите об особенностях патентования лекарственных средств.

Раздел II. Патентование

Глава 5. Патентные исследования

5.1 Уровень техники. Выбор прототипа

Уровень техники

Уровень техники – это ставшие общеизвестными до даты приоритета изобретения или полезной модели сведения о технических продуктах или технологиях того же назначения, что и заявленные объекты [2].

Определение уровня техники необходимо для подтверждения **новизны** заявленных изобретения или полезной модели.

Многие изобретатели ошибочно считают, что их изобретение или полезная модель будут признаны новыми, если не обнаружатся похожие патенты. Но новизну могут опровергнуть не только чужие патенты.

В уровень техники с даты приоритета включаются

- все изобретения и полезные модели, запатентованные в РФ и по Европейской патентной конвенции;
- заявки на изобретения и полезные модели с более ранней датой приоритета, поданные в РФ другим заявителем.
- в уровень техники включают также конструкторскую документацию, технические условия, фармакопейную статью организации, технический паспорт изделия, инструкцию по применению, руководство по эксплуатации и т.п.

При определении уровня техники учитываются любые общедоступные сведения о технических решениях, включая их открытое использование, а не только патенты и заявки.

При оценке общедоступности следует исходить из возможности получения доступа к необходимой информации без нарушения ограничений, установленных законодательством.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- дата опубликования патентных документов;
- дата депонирования статей и рукописей;
- дата официального опубликования нормативных документов, либо дата, с которой стало возможно свободное ознакомление с ними;
- дата поступления в библиотеку диссертации и автореферата;
- для открытого применения - факт продажи, например, чек, накладная;
- дата размещения интернет-информации (описание изделия, реклама, фото и т.п.) на сайте (дату размещения можно узнать, применяя технологию Web back machine).

При выборе прототипа можно и нужно исследовать не только запатентованные, но и неохранные аналоги, если информация о них общедоступна, например, содержится в сети Интернет.

Если изделие, тождественное заявленному изобретению или полезной модели, уже продается и его реклама размещена в Интернете, то, даже если изделие не защищено патентом, оно лишает заявленное решение новизны и делает невозможной выдачу патента.

Заполнение раздела «уровень техники» патентной заявки

В заявке на получение патента, в разделе «описание» имеется подраздел «уровень техники». В нем описываются состояние отрасли, аналоги изобретения и его прототип

1. При общем описании состояния и развития конкретной отрасли, к которой относится патентуемое изобретение, удобно использовать научно-технические обзоры, специальные подборки патентов по отрасли, научно-техническую литературу, обзорные статьи, публикуемые в периодической печати, и т.п. Не обязательно прорабатывать эту работу самостоятельно, можно взять готовый обзор. Сослаться при этом можно на несколько патентов со словом «например».

2. Описание аналога и его недостатков можно проводить как по описанию, данному в патенте, так и по руководству по эксплуатации и др., более подробным документам, находящимся в свободном доступе.

3. Описание ближайшего аналога (прототипа) желательно проводить на основе его описания в патенте, в строгом соответствии с формулой изобретения или полезной модели и ссылкой на патент. В этом случае вероятность того, что Роспатент примет этот прототип и не будет искать другой, более близкий аналог, весьма высока.

При этом нельзя забывать, что прототипом может быть и незапатентованный объект.

Понятие прототипа

Прототип – это ближайший аналог изобретения или полезной модели.

Прототип должен обязательно иметь то же назначение, что и заявляемое техническое решение, и, как правило, относиться к той же отрасли.

Порядок и особенности выбора прототипа.

1. Составляем предварительный упрощенный вариант формулы изобретения или полезной модели и определяем:

- название, т.е. родовое понятие, определяющее назначение;
- задачу изобретения или полезной модели и его технический результат;

- совокупность ограничительных (известных) признаков;
- новые признаки изобретения или полезной модели.

2. Проводим информационный поиск по наименованиям родового понятия, задачи изобретения или полезной модели и его технического результата для нахождения аналогов.

Пример. Запрос в патентной базе Роспатента по указанным ниже ключевым словам.

1. «Коляска детская». По запросу найдено 500 патентов.

2. «Коляска детская с поворотной ручкой». По запросу найдено 100 патентов.

3. «Полуавтоматический механизм фиксации поворотной ручки». Найдено 160 патентов, но не тех, которые нашлись по запросу №2, так как механизм фиксации ручки может иметь не только коляска, но и тележка, тачка, каток и мн. др.

5.2 Патентные исследования

Патентные исследования – это процесс, включающий поиск, анализ и обобщение патентной и общетехнической информации по аналогам исследуемого объекта с целью решения поставленной задачи. [2,8]

ГОСТ Р 15.011-96 определяет четыре основные задачи и, соответственно, – четыре вида патентных исследований. Патентные исследования – это исследования:

- тенденций развития отрасли,
- технического уровня и конкурентоспособности,
- патентной чистоты и
- патентоспособности исследуемого объекта [3].

Процесс патентных исследований подразделяется на три основные стадии – подготовительную, основную и заключительную.

1. Подготовительная стадия.

Получение и проработка задания на проведение патентных исследований. Ознакомление с исследуемым объектом. Разработка регламента поиска.

2. Основная стадия.

Проведение патентного поиска согласно регламенту, т.е. подбор и анализ патентов на аналогичные технические решения, изучение технической литературы и интернет-информации по исследуемому объекту и решение одной из четырех задач, которые приведены в определении патентных исследований по ГОСТ15.011-96.

В соответствии с решаемыми задачами выделяют четыре вышеперечисленных вида патентных исследований.

3. Заключительная стадия.

Выводы. Заключение об уровне техники, патентоспособности или патентной чистоте исследуемого объекта в зависимости от вида патентных исследований, оформление нормативных документов и отчета о патентных исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96.

Подготовительная стадия патентных исследований

1. Получение и проработка задания на проведение патентных исследований от руководства организации или заказчика научно-исследовательских, или опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).

2. Сбор и обработка первичной технической информации.

Получение от разработчика технической документации по исследуемому объекту, например, технического задания, технических условий, руководства по эксплуатации, паспорта, чертежей, изображения, описания техпроцессов, программной документации.

На первом этапе необходимо получить, как минимум, следующие сведения: наименование исследуемого объекта, его назначение и область применения, а для промышленных образцов - особенности дизайна исследуемого объекта.

3. Разработка регламента поиска, в том числе определение видов патентных исследований, стран поиска, тенденций развития и конкурентоспособности.

4. Ознакомление с исследуемым объектом и его детальное изучение.

Получение от разработчика дополнительных характеристик исследуемого объекта (шифр объекта, его состав, вид и сроки проведения НИОКР, наименование заказчика и т.д.). Конкретизация задач патентных исследований, в том числе уточнение стран поиска, глубины и широты охвата патентного поиска. Для патентных исследований на патентоспособность - определение и уточнение состава авторов потенциальных изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Основная стадия патентных исследований

Основную стадию патентных исследований можно разделить на два этапа.

Первый этап – это патентный поиск. Он заключается в поиске патентной и другой информации об аналогах исследуемого объекта, главным образом, в различных патентных базах данных с использованием основных видов компьютеризованного патентного поиска.

Второй этап основной стадии патентных исследований – это сопоставление и анализ информации об аналогах исследуемого объекта, собранной в процессе патентного поиска, с целью обоснованного вывода о тенденциях развития отрасли, технического уровня, патентоспособности

или патентной чистоты исследуемого объекта в зависимости от задачи патентных исследований.

Основные виды поиска

К основным видам патентного поиска относятся

1. Тематический поиск.
2. Систематический поиск.
3. Нумерационный поиск.
4. Библиографический поиск.
5. Фирменный или именной поиск.

1. Тематический поиск заключается в нахождении информации, относящейся к тематике исследуемого объекта. В этом методе используется то обстоятельство, что каждая тематика характеризуется свойственным ей устойчивым **лексическим** набором определенных терминов (**ключевых слов**). Ключевыми словами или словосочетаниями могут быть, например, названия объектов техники, их частей, функциональное назначение, область применения, принцип действия.

Пример. Синонимы технического термина «датчик уровня топлива» – это уровнемер, сигнализатор уровня, сигнализатор уровня топлива, детектор уровня жидкости, сенсор уровня, устройство определения уровня жидкости, топливомер и т.п.

2. Систематический поиск проводится по индексам систем Международной патентной классификации таких, как **МПК** и др. Индекс МПК является одним из обязательных реквизитов патента и заявки на изобретение или полезную модель.

Как правило, патентные классификации построены по иерархическому принципу, например,

- рубрика «Раздел» определяет наиболее широким исчерпывающим образом область техники, к которой относится исследуемый объект;

- затем следуют все более сужающиеся рубрики патентной классификации: «Класс», «Подкласс», «Группа», «Подгруппа».

Задачей исследования является определение как можно более узкого, конкретного уровня иерархии, т.е. группы или подгруппы. Однако начинать необходимо с раздела.

Основные разделы МПК:

A: Удовлетворение жизненных потребностей человека,

B: Различные технологические процессы, транспортирование,

C: Химия, металлургия,

D: Текстиль, бумага,

E: Строительство и горное дело,

F: Машиностроение, отопление, двигатели и насосы, оружие [...],

G: Физика,

H: Электричество [8].

3. Фирменный или именной поиск использует в качестве ключевых слов наименование организации, являющейся патентообладателем, разработчиком или изготовителем данного вида продукции, либо фамилии и имена авторов.

4. Нумерационный поиск использует конкретные опубликованные данные о патенте или заявке (номер патента, дата приоритета и т.д.).

5. Библиографический поиск основан на использовании ссылок, приведенных в описаниях исследуемых патентов или в технической литературе. Эти ссылки дают возможность получить информацию по аналогам исследуемого объекта (номера патентов, названия фирм - патентообладателей, имена авторов).

Наиболее результативными на начальном этапе патентных исследований являются систематический и тематический поиски.

Четыре основные вида патентных исследований

Патентные исследования тенденций развития отрасли заключаются в определении состояния и развития данной области техники (как правило, на основе патентной, общетехнической, рекламной и интернет-информации), а также в выявлении основных конкурирующих фирм и объектов-аналогов.

Патентные исследования технического уровня и конкурентоспособности исследуемого объекта выявляют существующие технические решения в данной области техники, близкие к исследуемому объекту, их особенности, основные показатели и научно-техническую значимость с целью аргументированного определения фактического положения исследуемого объекта в данной области.

Патентные исследования патентной чистоты определяют, подпадает или нет исследуемый объект под действие известных охранных документов в странах, где планируется его использование, т.е. может ли исследуемый объект использоваться в этих странах без нарушения прав третьих лиц.

При проведении патентных исследований патентной чистоты важно убедиться, что не только сам исследуемый объект, но и каждая из его значимых составных частей отличаются от аналога.

Патентные исследования патентоспособности – это поиск наиболее близких к исследуемому объекту технических решений и выявление существенных отличий, т.е. **новизны**. В ходе анализа из найденных и изученных аналогов выбирают ближайший (прототип).

Каждый из четырех перечисленных видов патентных исследований выполняется на соответствующем ему этапе НИОКР и четко увязывается с ним во времени.

Пример. Предприятие-разработчик датчиков АО «Тех» получило заказ на поставку датчика уровня жидкости с определенными параметрами. В продуктовой линейке АО «Тех» такого датчика нет. Необходимо проведение патентных исследований в четыре этапа.

Этап 1. Планирование и обоснование НИОКР

Чтобы оценить целесообразность проведения НИОКР (этап 1) для разработки нового датчика ДТ-1, необходимо провести патентные исследования тенденций развития отрасли.

Для обоснования необходимости проведения НИОКР нужно ответить на целый ряд вопросов. Например, существуют ли подобные датчики в России и за рубежом, имеются ли патенты на аналогичные технические решения, возможно ли, в принципе, достижение технических параметров, требуемых в техническом задании заказчиком, располагает ли АО «Тех» производственными мощностями для производства датчика ДТ-1 и будут ли разработка и производство этого датчика рентабельными. Многие вопросы этого примерного перечня выходят за рамки патентных и принадлежат к числу маркетинговых исследований. Если НИОКР требует значительных инвестиций, то составляется инвестиционный проект, а патентные исследования являются его частью.

Этап 2. Начало НИОКР

Если целесообразность проведения НИОКР подтверждена и обоснована, то можно переходить ко второму этапу.

Как только решение о проведении НИОКР по разработке нового датчика принято, следует приступить к патентным исследованиям технического уровня.

Их цель – помочь разработчику выбрать оптимальные технические решения для создания датчика, соответствующего требованиям технического задания.

Для этого осуществляется подбор патентов и другой технической информации по возможным аналогам исследуемого объекта ДТ-1 с учетом их назначения и технического эффекта, а также информации по составным частям датчика.

Если разработка проводится достаточно долго, например, несколько лет, то патентные исследования технического уровня полезно проводить повторно, по мере уточнения и конкретизации концепции, состава, конструктивных и технологических особенностей датчика.

Патентные исследования с целью оценки технического уровня объекта

Целью самостоятельных патентных исследований технического уровня может быть также определение показателей технического уровня исследуемого объекта, как правило, для готового изделия.

В целях оценки технического уровня исследуемого объекта:

1. Выбирают определенные характерные показатели (технические, экономические и др.);
2. Проводят сопоставительный анализ этих показателей у исследуемого объекта и у аналогов, по каждому показателю и каждому аналогу.

Показатели технического уровня могут быть:

- Количественными (например, значение мощности, погрешность, объем обрабатываемой информации, значение массы, габариты, трудоемкость, наработка на отказ и т.п.). Для сравнительной оценки этих показателей существуют различные методы и формулы. Очень важен знак показателя (+, -).

- Качественными (например, защита от взрыва, пожаробезопасность, эргономичность, ремонтпригодность, вандалоустойчивость и т.п.). Они оцениваются по сравнению с аналогами качественно (уступает, равноценен, превосходит, значительно лучше, лучше, так же, хуже, значительно хуже).

При этом сам принцип действия и новые технологии, использованные в продукте, не являются объектами оценки технического уровня, но играют важную роль в объективном и убедительном доказательстве значения конкретного показателя. Например, «Использование в топливной системе инновационных детекторных датчиков (патент №....) позволило избавиться от громоздких экранированных проводов и улучшить массово-габаритный показатель в 2 раза, а также уменьшить погрешность измерений с 0,3% до 0,2%».

Этап 3. Окончание НИОКР.

Разработка конструкторской документации

На этапе оформления конструкторской документации, но до ее утверждения проводятся патентные исследования патентной чистоты датчика ДТ-1 по странам поиска.

В ходе патентных исследований патентной чистоты информация, собранная на этапе 2, обобщается, дополняется, анализируется и оформляется в виде отчета о патентных исследованиях.

Цель исследований патентной чистоты и отчета о них – обоснованно доказать, что датчик ДТ-1 обладает патентной чистотой и благодаря этому не подпадает под действие охранных документов в странах поиска.

Поверхностное проведение этих исследований и неаргументированное составление отчета о них может привести к нарушению прав третьих лиц и вызвать тяжелые для АО «Тех» экономические последствия, такие, например, как огромные штрафы и запрет выпуска или продажи датчика в определенных странах.

К сожалению, даже проведенные по всем правилам патентные исследования не могут доказать патентную чистоту изделия на 100%. Чтобы полностью обезопасить себя и свою продукцию, АО «Тех» полезно получить патенты на датчик, точнее, на изобретение или полезную модель, использованные в ДТ-1, в странах, где предполагается его производство или продажа.

Этап 4. Патентование

Патентование, а, следовательно, и исследования патентоспособности целесообразно проводить в конце НИОКР (этап 4), когда облик изделия и его существенные признаки окончательно определены и дальнейших серьезных изменений не предвидится.

Государственный охранный документ – патент – может быть выдан только на те технические решения, которые удовлетворяют условиям патентоспособности. Поэтому до того, как приступить к составлению заявки на получение патента, необходимо провести патентные исследования патентоспособности исследуемого объекта.

В процессе исследования патентоспособности подтверждают новизну, а также отбирают несколько близких аналогов исследуемого объекта и среди них выделяют ближайший аналог - прототип.

Патентоспособность определяется путем сравнения существенных признаков исследуемого объекта и прототипа с учетом их назначения и технического результата.

Патентование целесообразно осуществлять, если намечается серийное производство объекта ДТ-1 и, особенно, если планируется его экспорт.

Из четырех рассмотренных видов патентных исследований наиболее актуальными являются патентные исследования патентоспособности и патентной чистоты. Рассмотрим их подробнее.

Патентоспособность и патентная чистота исследуемого объекта являются его основными патентными характеристиками.

5.3 Исследования патентоспособности и патентной чистоты

Исследования патентоспособности

Исследования патентоспособности заключаются в поиске всех, наиболее близких к исследуемому объекту, технических решений и в проведении по ним сопоставительного анализа для выявления отличий.

Условий патентоспособности изобретения, полезной модели или промышленного образца четыре: новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень и оригинальность (см. таблицу 6).

Таблица 6. Исследование патентоспособности в ходе патентных исследований

Условие патентоспособности	Способ обоснования соответствия исследуемого объекта условиям патентоспособности	Вид ОИС
Новизна	Подтверждается в ходе сопоставительного анализа путем обнаружения существенных признаков, отсутствующих у ближайшего аналога	ИЗ, ПМ, ПО
Промышленная применимость	Гарантирована, если выполнен опытный образец.	ИЗ, ПМ
Изобретательский уровень	Обосновывается существенностью и нетривиальностью технического результата, на достижение которого направлены новые признаки	ИЗ
Оригинальность	Подтверждается путем обнаружения совокупности признаков, характеризующих внешний вид изделия и отсутствующей у ближайшего аналога	ПО

В ходе сопоставительного анализа выявляются отличительные признаки исследуемого объекта и одновременно доказываются их новизна [4].

Если в исследуемом объекте выявлен хотя бы один новый признак, отсутствующий у ближайшего аналога, то можно говорить о выявлении результата интеллектуальной деятельности, отвечающего, как минимум, двум условиям патентоспособности, т.е., как минимум, о выявлении полезной модели.

Если условия патентоспособности исследуемого объекта выполнены, то на такой объект может быть выдан государственный охраняемый документ – патент, предоставляющий монопольное право распоряжаться объектом патентных прав в течении определенного срока.

Исследование патентной чистоты

При проведении исследований патентной чистоты необходимо определить, подпадает ли исследуемый объект под действие других охраняемых документов, действующих в странах, где планируется его использование.

Исследуемый объект не подпадает под действие патента-аналога, если в нем не использован хотя бы один существенный признак его формулы (ст. 1358 ГК РФ).

Существенный признак - это признак, содержащийся в формуле изобретения или полезной модели и влияющий на технический результат, указанный в описании изобретения или полезной модели [4].

Патентная чистота подтверждается в ходе **сопоставительного анализа** исследуемого объекта с несколькими близкими аналогами, в процессе которого сравнивают по очереди все существенные признаки из формулы патента-аналога с соответствующими признаками исследуемого объекта.

Результаты исследований патентной чистоты оформляются в виде отчета в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. Отчет является документом, подтверждающим возможность использования исследуемого объекта в странах поиска без нарушения патентных прав третьих лиц.

Сравнение патентной чистоты и патентоспособности

Патентная чистота. Исследуемый объект не подпадает под действие патента-аналога, если в нем не использован хотя бы один существенный признак этого патента.

Патентоспособность. Исследуемый объект обладает новизной, если он содержит хотя бы один существенный признак, отсутствующий у аналогов (в уровне техники).

Если патентная чистота убедительно доказана, то исследуемый объект, как правило, обладает еще и патентоспособностью, хотя бы на уровне полезной модели или промышленного образца. Основные различия в исследованиях патентоспособности и патентной чистоты показаны в нижеприведенных таблицах 7, 8, 9, 10.

Примеры патентоспособного и непатентоспособного, но патенточистого объектов

Пример. Изобретение.

Формула простейшего изобретения: «Пленка для парников, отличающаяся тем, что ее цвет - оранжевый. Новый технический результат состоит в ускорении созревания растений в оранжевом спектре света.

Пример. Патенточистый, но не патентоспособный объект.

Пленка для парников - желтая. Новый технический результат отсутствует.

Процедуры определения новизны (патентоспособности) и патентной чистоты в целом сходны, хотя в их деталях много отличий. В обоих случаях ищут аналоги исследуемого объекта.

На первом этапе важно найти как можно больше похожих патентов и других известных технических решений. В идеале следует найти их все.

На втором этапе сужают круг поиска, оставляя наиболее близкие технические решения, а на третьем этапе оставляют лишь несколько, как правило, от двух до пяти близких аналогов.

При исследовании патентоспособности важное значение имеет не только проверка новизны, но и выбор прототипа. Именно от выбора прототипа зависит структура формулы и объем правовой охраны объекта патентных прав.

Этапы проведения исследований патентной чистоты и патентоспособности

Исследования патентной чистоты и патентоспособности можно разделить на 4 этапа.

Таблица 7. Этапы исследований патентной чистоты и патентоспособности

Цель исследований на каждом этапе	Производимые действия и операции
Выявление основных известных технических решений в отрасли ПИ тенденций развития отрасли	1. Подбор патентов по МПК и ключевым словам, соответствующим исследуемому объекту 2. Выявление основных тенденций Подбор 100 – 300 патентов
Определение технического уровня исследуемого объекта ПИ технического уровня	Выбор ОПС, наиболее близких к исследуемому объекту Отбор 5 - 10 патентов
Выбор патентов-аналогов для проведения сопоставительного анализа	Детальное изучение патентов, отобранных на 2-м этапе, и выбор аналогов для проведения сопоставительного анализа Выбор 2 - 5 патентов-аналогов
Проведение сопоставительного анализа исследуемого объекта с выбранными аналогами Сопоставительный анализ	Сопоставление всех признаков исследуемого объекта с соответствующими признаками каждого из выбранных аналогов, указанными в формуле

Пример. Проведение патентных исследований по ГОСТ Р 15.011-96.

Исследуемый объект – коляска детская с поворотной ручкой.

Этап 1. Тенденции развития исследуемого объекта.

В процессе патентного поиска по теме «Коляски и другие устройства для перевозки грузов, в том числе, людей» было найдено 200 патентов. Выявлены следующие тенденции.

Таблица 8. Тенденции развития исследуемого объекта

Основные тенденции развития данного вида техники	Источники информации	Средства реализации тенденций	
		В объектах ведущих организаций	В исслед. объекте
В сфере малых средств транспортировки выявлены два способа крепления ручки: подвижное и неподвижное	1. Техническое пособие; 2. Каталог продукции ХХХ; 3. Сайт хуз.гу	Подвижная ручка (непрогрессивные технические решения отбрасываются)	Подвижная ручка
Подвижные ручки могут быть 1. Съемные, 2. Выдвижные, 3. Поворотные	1. Техническое пособие; 2. Патенты № № 2,3,4,5,6	Поворотная ручка Выдвижная ручка	Поворотная ручка
Способы фиксации подвижной ручки: 1. С помощью винт. фиксатора, 2. С помощью полуавтоматического механизма фиксации	Патенты №№ 2,3,6. Патенты №№ 4, 5	Полуавтоматический механизм фиксации ручки	Полуавтом. механизм фиксации ручки

Этап 2. Технический уровень исследуемого объекта.

На этом этапе отбираются только наиболее близкие к исследуемому объекту патенты (по странам поиска). Их оптимальное количество – около десяти.

В нашем примере из всех особенностей колясок и тележек интересны только патенты, отражающие механизм фиксации ручки.

В процессе патентных исследований из 200 найденных было отобрано 6 патентов.

Все «лишние» патенты отсеиваются. Однако очень важно ничего не упустить и убедиться, что «в десятку» попали все без исключения близкие аналоги, способные опорочить патентную чистоту исследуемого объекта.

Для контроля полноты поиска проводятся следующие виды проверок:

1. Проверка всех патентов, которые упомянуты в уровне техники, отобранных на втором этапе (библиографический поиск).

2. Проверка всех патентов, которые принадлежат фирмам – правообладателям патентов, отобранных на втором этапе по интересующей тематике (фирменный поиск).

3. Проверка всех патентов, авторами которых являются авторы патентов, отобранных на втором этапе (именной поиск).

4. То же по п.п. 2 и 3 для патентов, которые упоминаются в уровне техники отобранных патентов.

Подобный дополнительный проверочный поиск необходим для убежденности в полноте и завершенности проведенного патентного поиска.

Отобранные на втором этапе патенты-аналоги сводятся в таблицу.

Показатели технического уровня исследуемого объекта

Таблица 9. Сравнительные характеристики способа крепления и фиксации ручки у исследуемого объекта и его аналогов.

Объекты сравнения	Способ крепления ручки	В исследуемом объекте	Способ фиксации ручки	В исслед. объекте
Исследуемый объект	Поворотная		Полуавтомат с выдвижной защелкой и рукояткой	
Патент № 1	Неподвижная	Лучше	Заклепки	Лучше
Патент № 2	Поворотная	Так же	Винтовой фиксатор	Лучше
Патент № 3	Съемная	Лучше	Винтовой фиксатор	Лучше
Патент № 4	Поворотная	Так же	Полуавтомат с выдвижной защелкой и педалью	Так же
Патент № 5	Съемная	Лучше	Полуавтомат с выдвижной защелкой и педалью	Лучше
Патент № 6	Выдвижная	Лучше	Винтовой фиксатор	Лучше

Этап 3. Выбор аналогов для сопоставительного анализа.

На третьем этапе из шести аналогов, отобранных на втором этапе, выбираем 1-2 близких аналога.

В нашем примере отобран один аналог – патент №4.

Этап 4. Сопоставительный анализ.

Действия на последнем, четвертом этапе, отличаются в зависимости от того, что мы исследуем, патентную чистоту или патентоспособность.

1. При исследовании патентной чистоты проводится сопоставительный анализ всех признаков исследуемого объекта, которые сравниваются со всеми признаками известных объектов. Цель – доказать,

что хотя бы один признак каждого из отобранных известных объектов не использован в исследуемом объекте.

2. При исследовании патентоспособности определяется, не нарушают ли найденные аналоги новизну предполагаемого изобретения. Цель - найти хотя бы один новый существенный признак. Подбирается прототип для написания формулы. Цель – найти ближайший аналог, который бы обеспечивал максимальный объем прав, не нарушая условия новизны.

Сопоставительный анализ всех признаков исследуемого объекта со всеми признаками известных объектов, отобранных для сравнения.

Исследование патентной чистоты

Исследуемый объект – Коляска детская с поворотной ручкой, оттяжной защелкой и рукояткой.

Таблица 10. Сопоставительный анализ

Известный ОПС	По охранному документу	По исследуемому объекту (по чертежам предполагаемого ИЗ)	Выводы	
			по каждому признаку формулы	по охран. документу в целом
Коляска детская с поворотной ручкой, патент №4	Коляска детская с поворотной ручкой,	Коляска детская с поворотной ручкой,	Использован	Не подпадает под действие патента №4
	содержащая кроватку с колесами и механизм фиксации,	содержащая кроватку, с колесами и механизм фиксации,	Использован	
	отличающаяся тем, что механизм фиксации поворотной ручки состоит из выдвигной защелки,	отличающаяся тем, что механизм фиксации поворотной ручки состоит из выдвигной защелки,	Использован	
	соединенной с педалью	соединенной с рукояткой, расположенной в ручке коляски	Не использован	

Как видно из таблицы, исследуемый объект не подпадает под действие патента, отобранного для сопоставительного анализа в качестве ближайшего аналога (прототипа).

Выводы по результатам патентных исследований

После того, как патентные исследования завершены, делается заключение по их результатам.

Заключение должно содержать:

1. **Выводы** по результатам проведенных патентных исследований в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;
2. **Рекомендации** по использованию результатов проведенных исследований и по поводу дальнейших действий, например, выполнение НИОКР, патентование и т.п.;
3. **Оценку полноты выполнения** задачи патентных исследований и, в случае необходимости, - обоснование целесообразности их продолжения.

После проведения патентных исследований тенденций развития отрасли делают вывод о целесообразности (или нецелесообразности) проведения НИОКР с целью разработки нового изделия или технологии в данной области.

По окончании патентных исследований технического уровня делают вывод о техническом уровне исследуемого объекта по сравнению с объектами-аналогами ведущих фирм в данной области и дают рекомендации о целесообразности (или нет) продолжения работ в этой области.

При завершении патентных исследований патентоспособности делают вывод о патентоспособности исследуемого объекта (или нет). При удачном результате патентных исследований дают рекомендацию осуществить патентование объекта в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, предлагают выбранные ближайшие аналоги, затем подают заявку на получение патента.

По окончании патентных исследований патентной чистоты делают вывод о патентной чистоте исследуемого объекта (или нет). При удачном результате рекомендуют использовать объект в странах поиска.

Результаты патентных исследований патентной чистоты обязательно оформляются в виде отчета.

После завершения патентного поиска и анализа результатов переходят к третьей стадии патентных исследований.

5.4 Оформление отчета о патентных исследованиях

Отчет о патентных исследованиях должен содержать:

- Титульный лист;
- Список исполнителей, содержание, перечень условных обозначений, терминов;

- Общие данные об исследуемом объекте, в том числе даты начала и окончания работы и краткое описание объекта: его наименование, назначение, область применения, состав;
- Основную (аналитическую) часть, в том числе разделы:
 - Технический уровень и тенденции развития исследуемого объекта,
 - Использование в исследуемом объекте объектов интеллектуальной собственности и их правовая охрана,
 - Исследование патентной чистоты исследуемого объекта;
 - Анализ деятельности организации;
- Заключение;
- Приложения.

Каждый раздел основной части отчета должен содержать:

- анализ и обобщение информации в соответствии с поставленными перед патентными исследованиями задачами;
- рекомендации по поводу дальнейших действий в данном направлении, например, выполнение или продолжение НИОКР, патентование исследуемого объекта и т.п.;
- оценку полноты выполнения задачи патентных исследований, обоснование необходимости проведения дополнительных патентных исследований.

В заключении в общем случае приводят:

- обобщенные выводы по результатам проведенных патентных исследований;
- оценку состояния НИОКР, составной частью которой являются патентные исследования;
- предложения по использованию результатов патентных исследований. При необходимости разделы основной части отчета о патентных исследованиях иллюстрируют таблицами и расчетами по таблицам, приведенным в приложениях к отчету.

Фактически основная часть отчета состоит из таблиц, приведенных в приложениях.

5.5 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В пятой главе рассмотрены задачи, виды и методы проведения патентных исследований на всех этапах жизненного цикла объекта патентных прав. Описаны виды патентного поиска и их особенности. Определены понятия патентной чистоты и патентоспособности и способы их исследования и подтверждения. Раскрыты особенности проведения сопоставительного анализа при исследованиях патентной чистоты и

патентоспособности. Показан порядок оформления отчета о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р - 15.011-96.

Вопросы

1. Назовите основной нормативный документ, определяющий правила проведения патентных исследований.
2. Перечислите основные виды патентных исследований.
3. Назовите основные виды патентного поиска.
4. По каким классификаторам проводят патентный поиск: МПК, УДК, МКТУ?
5. Что такое патентная чистота?
6. Что такое патентоспособность?
7. Что представляет собой сопоставительный анализ патентных формул исследуемого объекта и его аналога?
8. В чем заключается отличие патентной чистоты от патентоспособности?

Задания

1. Охарактеризуйте нормативный документ ГОСТ Р - 15.011-96, его назначение, содержание, основные разделы.
2. Опишите основные виды патентных исследований.
3. Расскажите о том, какие виды патентных исследований целесообразно проводить на различных этапах жизненного цикла патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности.
4. Раскройте порядок проведения патентных исследований патентной чистоты.
5. Раскройте порядок проведения патентных исследований патентоспособности.
6. Опишите процедуру сопоставительного анализа.

Глава 6. Подача заявки на изобретение или полезную модель

6.1 Алгоритм и пример составления заявки

Помимо формальных документов, таких как заявление, документы об оплате патентных пошлин и т.п., при подаче заявки необходимо составить несколько неформальных документов, полностью описывающих сущность заявленного изобретения или полезной модели. Основными документами заявки являются описание, формула изобретения, фигуры и реферат.

Описание изобретения или полезной модели и другие документы

Описание заявки на изобретение или полезную модель включает в себя:

1. Шифр МПК.
 2. Наименование (совпадает с 1-ой фразой формулы).
 3. Назначение и область применения предложенного изобретения.
 4. Описание уровня техники.
 - 4.1 Первый аналог и его недостатки со ссылкой на № патента или литературный источник.
 - 4.2 Второй аналог и его недостатки со ссылкой на № патента или литературный источник.
 - 4.3 Ближайший аналог (прототип). Название прототипа должно совпадать с родовым понятием изобретения или полезной модели или быть близким к нему.
 - 4.4 Описание недостатков прототипа.
 5. Задача изобретения и метод ее достижения.
 6. Описание существа изобретения своими словами в нескольких предложениях, но в точном соответствии с формулой.
 7. Описание фигур и элементов.
 - 7.1 Перечень фигур с их названиями.
 - 7.2 Перечень элементов устройства, а также взаимодействующих элементов с их последовательной нумерацией.
 8. Сущность изобретения или полезной модели.
 - 8.1 Описание устройства в статике с точной последовательностью №№ от первого до последнего (устройство как бы находится на складе).
 - 8.2 Описание устройства в динамике, т.е. его работа. Можно добавить в описание математические формулы; под каждой формулой – расшифровка символов.
 - 8.3 Оканчивать описание сущности изобретения рекомендуется фразой: «Таким образом, задача изобретения решена».
- Далее следуют отдельные документы:
- Формула изобретения;
 - Фигура (чертеж или схема);

-Реферат.

Формула изобретения или полезной модели

Формула изобретения является основной частью описания изобретения, обобщающей в предельно сжатой форме его сущность, и предназначена для определения **объема правовой охраны**, предоставляемой патентом [6].

Формула содержит существенные признаки изобретения: элементы, связи, их взаимное расположение, соотношение и пр.

Как правило, формула состоит из названия изобретения, **ограничительной части**, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога (прототипа), и **отличительной части**, включающей признаки, которые отличают изобретение от этого аналога.

Фигуры

Термином «фигура» в заявке обозначаются чертежи, рисунки, фотографии, схемы, формулы, графики и т.п.

В качестве фигуры может выступать рисунок, сделанный от руки без соблюдения правил черчения, но с соблюдением требований Роспатента к фигурам.

Подписи под фигурой не обязательны, но желательны и помогают не запутаться патентоведу и экспертам.

Нумерация элементов и связей на фигуре должна строго соответствовать номерам в тексте. При описании работы устройства ни один элемент, указанный на фигуре, не должен быть пропущен и, наоборот, на фигуре не должно быть лишних цифровых обозначений.

Нумерация элементов и связей происходит строго по порядку их упоминания в описании, начиная с №1 до № n, без пропусков.

Пример. Описание фигуры.

На фигуре представлена функциональная схема предложенной системы и введены следующие обозначения:

1 датчик уровня топлива, 2 датчик температуры топлива, 3 сигнализатор верхнего уровня топлива, 4 сигнализатор нижнего уровня топлива, 5 первый левый топливный бак, 6 второй левый топливный бак, 7 первый правый топливный бак, 8 второй правый топливный бак.

Фрагмент описания в статике

Датчики уровня топлива 1 и температуры топлива 2, а также сигнализаторы верхнего уровня топлива 3 и нижнего уровня топлива 4 установлены в каждом из топливных баков: в первом и втором левых

топливных баках 5 и 6, соответственно, и в первом и втором правых топливных баках 7 и 8, соответственно.

Реферат

Реферат представляет собой краткое описание изобретения или полезной модели в статике.

Наименование реферата должно дословно совпадать с наименованием изобретения или полезной модели и с первой фразой формулы.

В начале реферата указывается назначение и область применения предложенного изобретения.

Затем следует краткое описание изобретения или полезной модели в статике, которое желательно максимально приблизить к тексту описания.

В конце указывается технический результат изобретения. Предпочтительный объем реферата – одна страница. Также нельзя забывать о необходимых формальных документах.

Формальные документы, необходимые для подачи заявки

1. Заявление на выдачу патента.

2. Платежное поручение или другой документ, подтверждающий оплату пошлины.

3. Доверенность. Доверенность необходима в следующих случаях: если подача заявки осуществляется через представителя; заявка подается через патентного поверенного; заявка подается от имени заказчика, например, Министерства обороны РФ.

4. Согласие на обработку персональных данных. С недавнего времени Роспатент, как и большинство других государственных органов, требует от заявителя, являющегося физическим лицом, согласия на обработку персональных данных при подаче заявки.

Рассмотрим порядок составления текста заявки на изобретение или полезную модель на конкретном упрощенном примере.

Пример составления заявки на изобретение

Пример. Изобретение «Детская коляска с поворотной ручкой».

Фразы, обозначенные курсивом, и номера разделов в тексте заявки не воспроизводятся.

1. МПК В62В7/00; В62В9/00.

2. *Название.*

Детская коляска с поворотной ручкой.

3. *Назначение и область применения.*

Предлагаемое изобретение относится к детскому оборудованию и может быть использовано для ручной перевозки и прогулок детей.

4.1. Аналог и его недостатки.

Известна детская коляска, содержащая кроватку с колесами и съемную ручку, которая крепится на кроватке с помощью винтового фиксатора (см., например, патент № 1).

Недостатком этой коляски является необходимость съема ручки при хранении коляски в ограниченном пространстве.

4. Описание уровня техники с указанием недостатков изделий-аналогов.

4.2. Прототип и его недостатки.

Этот недостаток устранен в наиболее близком к предлагаемому устройстве, принятом за прототип (см., например, патент №2). Известная коляска содержит кроватку с колесами, две полуоси, закрепленные на кроватке, и поворотную ручку, которая установлена на упомянутых полуосях с возможностью поворота и фиксируется в рабочем положении при помощи винтового фиксатора. При складывании ручки винтовой фиксатор поворачивается вручную. Недостатком прототипа является необходимость закручивания винтового фиксатора вручную при установке ручки в рабочее положение. Это требует больших усилий, не создает надежной фиксации ручки из-за возможности ослабления винтового фиксатора и, кроме того, производится вручную.

5. Раскрытие сущности изобретения.

5.1. Задачей предполагаемого изобретения и его техническим результатом является обеспечение возможности полуавтоматического управления фиксацией рабочего положения поворотной ручки и ее расфиксации при хранении. Указанная задача решается за счет применения расположенного в ручке полуавтоматического фиксирующего механизма.

5.2. Свободное описание изобретения.

Для решения поставленной задачи детская коляска с поворотной ручкой, состоящей из поперечины и двух полых боковин, содержащая кроватку с колесами, две закрепленные на кроватке полуоси и фиксатор рабочего положения поворотной ручки, причем свободный конец каждой из боковин установлен на одной из полуосей с возможностью поворота, дополнена новыми элементами и связями.

Согласно изобретению, предложенная коляска отличается от прототипа тем, что ее фиксатор представляет собой полуавтоматический фиксирующий механизм, размещенный внутри полой боковины и состоящий из фиксирующего стержня с держателем, соединенного с прикрепленной к ручке пружиной, причем полая боковина содержит продольную прорезь, а полуось – фиксирующий паз.

Элементы предложенной коляски имеют следующие связи и соединения.

Держатель установлен на фиксирующем стержне с возможностью продольного перемещения внутри полой боковины, свободный конец держателя выступает за ее пределы сквозь продольную прорезь, один конец упомянутого стержня плотно входит в фиксирующий паз полуоси, а другой конец прикреплен к ручке с помощью пружины.

6. Краткое описание чертежей.

Устройство и работа предложенной коляски поясняются фигурами 1 и 2.

На фигуре 1 представлен общий вид коляски с ручкой в рабочем и сложенном состояниях, а на фигуре 2 – функциональная схема фиксирующего механизма.

Перечень элементов коляски (его можно привести под фигурами).

На фигурах 1 и 2 введены следующие обозначения:

1 - кровать, 2 - колеса, 3 - поворотная ручка, 4 - полуось, 5 - фиксирующий стержень, 6 - держатель, 7 - пружина.

7. Осуществление изобретения.

7.1. Описание изобретения в статике, так, как будто оно лежит на складе.

Детская коляска состоит из кровати 1, установленной на колесах 2, и поворотной ручки 3. Поворотная ручка 3 установлена с возможностью поворота на закрепленных на кровати 1 полуосях 4, в одной из которых выполнен фиксирующий паз. Внутри полой боковины поворотной ручки 3 установлены элементы фиксирующего механизма: стержень 5 с держателем 6, причем один из концов стержня 5 плотно входит в фиксирующий паз полуоси 4, а другой его конец с помощью пружины 7 прикреплен к ручке 3. Держатель 6 установлен в продольной прорези, выполненной в ручке 3, так, что он выступает за пределы ручки с возможностью перемещения вдоль прорези.

7.2. Описание изобретения в динамике.

Поворотная ручка детской коляски складывается и фиксируется следующим образом.

При движении коляски ее поворотная ручка 3 четко зафиксирована в рабочем положении фиксирующим стержнем 5, один из концов которого плотно входит в фиксирующий паз полуоси 4 и жестко закрепляет поворотную ручку 3 на этой полуоси в рабочем положении (см. фиг. 2).

При хранении коляски ее поворотную ручку 3 необходимо повернуть в складываемое положение (см. фиг. 1). Для этого держатель 6 оттягивают на себя в направлении, обозначенном на фиг. 1 и 2 стрелкой. При этом держатель 6 перемещается внутри боковины поворотной ручки 3, сжимая пружину 7 и «вытягивая» фиксирующий конец стержня 5 из фиксирующего паза полуоси 4.

В результате «вытягивания» стержня 5 поворотная ручка 3 расфиксируется и получает возможность свободного поворота внутрь кровати в нерабочее положение.

Для приведения поворотной ручки 3 в рабочее положение из складываемого ее поворачивают «на себя» до тех пор, пока скользящий по цилиндрической поверхности полуоси 4 конец стержня 5 не достигнет фиксирующего паза в полуоси 4 и под действием разжимающейся пружины 7 плотно войдет в этот паз, четко фиксируя рабочее положение поворотной ручки 3.

Таким образом, в предложенной детской коляске с поворотной ручкой поставленная задача обеспечения полуавтоматического управления фиксацией поворотной ручки при движении и ее «расфиксации» при хранении решена за счет применения полуавтоматического фиксирующего механизма, управляемого с помощью расположенного в ручке держателя.



Фиг. 1.

Детская коляска с поворотной ручкой

- 1 - кроватка
- 2 - колесо
- 3 - поворотная ручка
- 4 - полуось
- 6 - держатель

Фиг. 2.

Фиксирующий механизм

- 3 - поворотная ручка с прорезью
- 4 - полуось с фиксирующим пазом
- 5 - фиксирующий стержень
- 6 - держатель
- 7 - пружина

Рисунок 6. Фигуры изобретения.

Формула изобретения

Детская коляска с поворотной ручкой, состоящей из двух боковин и поперечины, содержащая кроватку с колесами, две, закрепленные на кроватке, полуоси и фиксатор рабочего положения ручки, причем свободный конец каждой из боковин установлен на одной из полуосей с возможностью поворота, отличающаяся тем, что фиксатор представляет собой фиксирующий механизм, расположенный внутри полой боковины поворотной ручки и состоящий из фиксирующего стержня и пружины, в

полуоси выполнен фиксирующий паз, а в боковине – продольная прорезь, один из концов фиксирующего стержня плотно введен в фиксирующий паз полуоси, а другой конец прикреплен к ручке с помощью пружины, при этом фиксирующий стержень снабжен держателем, установленным на этом стержне с возможностью перемещения в продольной прорези и выступающим за пределы ручки.

Реферат

Изобретение «Детская коляска с поворотной ручкой» относится к детскому оборудованию и может быть использовано для ручной перевозки и прогулок детей. Предложенное устройство содержит полуавтоматический пружинный фиксирующий механизм рабочего положения поворотной ручки, который установлен в одной из ее полых боковин.

Фиксирующий механизм управляется с помощью фиксирующего стержня с держателем, расположенного в боковине поворотной ручки, что позволяет легко менять ее угловое положение от рабочего до складываемого.

Техническим результатом изобретения является возможность полуавтоматического управления фиксацией рабочего положения поворотной ручки детской коляски без усилий, а также обеспечение надежной фиксации.

Далее приводится рекомендуемый порядок работы при написании заявки на изобретение или полезную модель и подачи документов в Роспатент.

6.2 Порядок работы над заявкой на получение патента

1. Составляется первоначальный вариант формулы изобретения или полезной модели. Определяются основные признаки ограничительной и отличительной частей формулы.

2. На основании формулы проводится патентное исследование. Во-первых, удостоверяется новизна изобретения или полезной модели, т.е. неизвестность данного технического решения из уровня техники.

3. Во-вторых, проводится поиск аналогов и выбор ближайшего аналога – прототипа. Название прототипа должно быть максимально близким к названию изобретения или полезной модели. Заявленное изобретение должно устранять какой-либо из недостатков прототипа.

4. В процессе патентных исследований уточняется название изобретения и его формула.

5. На основании патентных исследований составляются первые подразделы описания изобретения или полезной модели: МПК, название, назначение и область применения, уровень техники.

4. Формулируется задача изобретения и раскрывается его сущность. Уточняется набор влияющих на технический результат существенных признаков. Описывается изобретение.

Фактически изобретение описывается в документах заявки пять раз, с незначительными отличиями:

- Свободное описание изобретения;
- Описание изобретения в статике;
- Описание процесса работы изобретения в динамике;
- Формула изобретения;
- Реферат.

5. Описание фигур (рисунков, чертежей). Несмотря на то, что описание фигур по тексту заявки стоит перед осуществлением изобретения, его полезно составлять позже по следующим соображениям. Элементы изобретения должны следовать строго по номерам, в порядке их описания и без пропусков. Соответственно, именно такие номера и в такой же последовательности должны быть приведены в перечне элементов фигуры.

6. Окончательный вариант формулы изобретения составляется в строгом соответствии с требованиями Роспатента (см. раздел 3.1 пособия). После составления формулы нужно проверить соответствие перечисленных в ней элементов и связей тем, что отражены на фигурах. Абсолютно все элементы и связи, перечисленные в формуле, должны быть отражены на фигурах, и, наоборот, на фигурах не должно быть лишних элементов, не указанных в формуле.

7. После того, как описательные документы по существу заявки составлены, переходят к формальной ее части - заявлению и другим необходимым документам.

При заполнении заявления важно не забыть поставить отметку в графе о проведении экспертизы по существу.

На данном этапе важно определиться с составом авторов (соавторов) и правообладателем.

При необходимости готовятся дополнительные документы:

- Договор с авторами об отчуждении права на получение патента;
- или
- Договор о вознаграждении за служебное изобретение;
 - Соглашение соавторов о распределении долей творческого вклада в изобретение и т.п.

Данные документы в Роспатент не посылаются, а хранятся в патентном подразделении организации.

8. До подачи заявки необходимо оплатить патентные пошлины:

- Пошлину за подачу заявки на получение патента;
- Пошлину за проведение экспертизы по существу.

Платежные документы прилагается к документам заявки.

9. Дать письменное согласие на обработку персональных данных контактного лица, указанного в заявлении.

При необходимости, если заявка подается не правообладателем, следует оформить доверенность.

10. Отправить заявочные документы в адрес Роспатента по почте в двух экземплярах или через систему электронной подачи заявок на сайте Роспатента.

В таблице 10 приведен образец заполнения заявления о выдаче патента на изобретение для юридического лица.

Примечания. В п.71, если заявитель - физическое лицо, следует указать паспортные данные, ИНН и адрес по прописке.

В п.74 указываются данные и реквизиты представителя заявителя, например, патентного поверенного, в случае, если он осуществляет делопроизводство по заявке.

Таблица 10. Заявление о выдаче патента на изобретение

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ оригиналов документов заявки <i>Заполняет Роспатент</i>	(21) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № <i>Заполняет Роспатент</i>	ВХОДЯЩИЙ № <i>Заполняет Роспатент</i>	
	(85) ДАТА ПЕРЕВОДА международной заявки на национальную фазу		
<input type="checkbox"/> (86) <i>(регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством)</i> <input type="checkbox"/> (87) <i>(номер и дата международной публикации международной заявки)</i>		АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ <i>(почтовый адрес, фамилия и инициалы или наименование адресата)</i> 196333, Россия, г.Санкт-Петербург, АО «Тех», ул. Новая, д.3 Генеральный директор Федоров Ф.Ф. Телефон: (812) 655-64-60 Адрес электронной почты: info@tex.ru АДРЕС ДЛЯ СЕКРЕТНОЙ ПЕРЕПИСКИ <i>(заполняется при подаче заявки на секретное изобретение)</i>	
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче патента РФ на изобретение		В Федеральную службу по интеллектуальной собственности Бережковская наб., д. 30, корп. 1, г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация	
(54) НАЗВАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ		ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА	
(71) ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тех», 196333, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Новая, д.3 Заявитель является: <input checked="" type="checkbox"/> исполнителем работ по: <input checked="" type="checkbox"/> государственному контракту <input type="checkbox"/> муниципальному контракту заказчик работ ГК «РОСТЕХ» Контракт от 05.09.2019г. № 666-999		ИДЕНТИФИКАТОРЫ ЗАЯВИТЕЛЯ ОГРН КПП ИНН СНИЛС КОД СТРАНЫ RU	
(74) ПРЕДСТАВИТЕЛЬ(И) ЗАЯВИТЕЛЯ <i>(указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, назначенного заявителем своим представителем для ведения дел по получению патента от его имени в Федеральной службе по интеллектуальной собственности или являющееся таковым в силу закона)</i>		<input type="checkbox"/> патентный поверенный <input type="checkbox"/> представитель по доверенности <input type="checkbox"/> представитель по закону	
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) Адрес Срок представительства		Телефон: Адрес электронной почты: Регистрационный номер	
(72) АВТОР <i>Фамилия, имя, отчество</i>	Адрес места жительства, включающий код страны		
Иванов Иван Иванович	199055, ул. Патентная, д.6. кв.6, г. Санкт-Петербург, Россия, RU		
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		Количество листов в 1 экз.	Количество экземпляров
<input checked="" type="checkbox"/> описание изобретения		10	2
<input checked="" type="checkbox"/> формула изобретения (количество пунктов формулы <u> 3 </u>)		1	2
<input checked="" type="checkbox"/> чертеж(и) и иные материалы фиг. Датчик уровня жидкости		1	2
<input checked="" type="checkbox"/> реферат		1	2

х копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины (пошлин) Платежное поручение №2233	1	1
<input type="checkbox"/> доверенность (<i>предоставляется, если заявитель не директор и не правообладатель</i>)		
х согласие представителя заявителя на обработку его персональных данных	1	2
х другой документ Фигура чертежа, предлагаемого для публикации с рефератом: фиг. Датчик уровня жидкости	1	2

Доверенность необходимо предоставить, если заявление подается не руководителем организации, а его заместителем, также необходима доверенность, если заявка подается не будущим правообладателем, например МО РФ, а организацией-исполнителем.

Правообладателем патента будет указан заявитель.

<p>ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТ (заполняется только при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки)</p> <p>Прошу установить приоритет изобретения по дате</p> <p>1 <input type="checkbox"/> подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (пункт 1 статьи 1382 Кодекса)</p> <p>2 <input type="checkbox"/> поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (пункт 2 статьи 1381 Кодекса)</p>
<p>ХОДАТАЙСТВО ЗАЯВИТЕЛЯ Прошу:</p> <p><input type="checkbox"/> осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока (пункт 1 статьи 1385 Кодекса)</p> <p><input type="checkbox"/> начать рассмотрение международной заявки ранее установленного срока (пункт 1 статьи 1396 Кодекса)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> провести экспертизу заявки на изобретение по существу (пункт 1 статьи 1386 Кодекса)</p>
<p>Заявителю известно о том, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2009, № 48, ст. 5716; № 52, ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173, 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263; № 31, ст. 4701; 2013, № 14, ст. 1651; № 30, ст. 4038; № 51, ст. 6683; 2014, № 23, ст. 2927; № 30, ст. 4217, 4243) (далее – Федеральный закон от 27 июля № 152-ФЗ), Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.</p> <p>Настоящим подтверждаю, что у заявителя имеются согласия авторов и других субъектов персональных данных, указанных в заявлении, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ.</p> <p>Заявителю известно, что с информацией о состоянии делопроизводства, в том числе о направленных заявителю документах, можно ознакомиться на сайтах Роспатента (www.rupro.ru) и ФИПС (www1.fips.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>Подтверждаю достоверность информации, приведенной в настоящем заявлении.</p>

Подпись
Печать (При подписании от имени юридического лица, подпись руководителя и дата подписи удостоверяется печатью)

Если заявитель хочет получить патент по заявке быстрее, то важно не забыть поставить отметку в графе «Провести экспертизу заявки на изобретение по существу». В случае, если ходатайство о проведении экспертизы по существу с уплатой соответствующей пошлины не поступит в Роспатент до определенного срока, заявка будет считаться отозванной.

Для юридического лица помимо подписи руководителя и даты необходима печать организации.

6.3 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В шестой главе рассмотрены подробные алгоритмы действий, необходимых при подаче заявки на получение патента на изобретение или полезную модель в Роспатент. Приведены примеры заполнения заявки на изобретение и заявления о выдаче патента. Даны конкретные рекомендации по заполнению отдельных пунктов соответствующих документов.

Вопросы

1. Какие документы, помимо заявления и заявки, необходимо предоставить в Роспатент при патентовании?
2. Как называется основная часть описания изобретения, раскрывающая его сущность в предельно сжатой форме?
3. Какой общий термин используется для обозначения рисунков, чертежей и фотографий в заявке на изобретение?
4. С чего начинается описание изобретения или полезной модели?
5. Что такое реферат изобретения или полезной модели?
6. Какие разделы содержатся в описании изобретения или полезной модели?
7. Что именно описывается в разделе описания изобретения «уровень техники»?

Задания

1. Охарактеризуйте документ Заявление о выдаче патента и его назначение, перечислите его основные разделы.

2. Расскажите, из каких отдельных документов состоит заявка на изобретение или полезную модель.

3. Охарактеризуйте назначение описания изобретения или полезной модели и его содержание.

4. Перечислите разделы описания изобретения или полезной модели.

5. Назовите дополнительные документы, которые, помимо заявления и заявки, необходимо направлять в Роспатент при патентовании.

Глава 7. подача заявки на промышленный образец

7.1 Понятие промышленного образца

Понятие «промышленный образец» возникло в 1897 г. в Германии. В 1907 г. промышленный образец признали объектом интеллектуальной собственности.

Промышленный образец, или промышленный дизайн (industrial design) является внешним видом промышленного изделия.

В РФ промышленный образец по традиции относят к объектам патентного права, хотя в свете последних изменений в законодательстве, вызванных его адаптацией к европейскому законодательству в сфере интеллектуальной собственности, объекты, получающие правовую охрану в качестве промышленного образца, приближаются к объектам, охраняемым в качестве товарных знаков.

Промышленный образец – это решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства (ст.1352 ГК РФ).

Особенности правовой охраны промышленного образца:

- Промышленный образец защищает внешний вид изделия и не связан с его принципом действия,
- На промышленный образец быстрее получить патент, чем на изобретение,
- Проверка новизны проще, так как противопоставляется, в основном, промышленный образец или товарный знак того же назначения, хотя, согласно ГК, можно сравнивать его и с изобретением, и с полезной моделью,
- Право на промышленный образец проще отстаивать в суде, так как изображение однозначно его характеризует,
- Пошлины на промышленный образец меньше, чем для изобретений.

Примеры объектов, которые можно запатентовать в качестве промышленного образца.

- Внешний вид изделия,
- Дизайн детали изделия,
- Рисунок и дизайн упаковки,
- Обложки книг, тетрадей, суперобложки, календари,
- Этикетки (любые),
- Карты, планы (например, план-схема метро),
- Рисунки тканей, полотенец, обоев,
- Шрифты,
- Интерьеры помещений (бара, каюты, скорой помощи, кабины, салона).

При этом нужно помнить, что после изменений 2015 г. назначение промышленного образца ушло на третий план, а связь с конструкцией и техническим результатом вообще исчезла.

Пример. Кузов КАМАЗа для МЧС.

В промышленном образце «Кузов КАМАЗа для МЧС» нужно подчеркнуть, в первую очередь, внешние особенности дизайна, связанные со спецификой МЧС, например, оранжевые полосы, изображение красного креста, надписи МЧС и т.п.

Если описать только функциональные особенности кузова, связанные с удобством погрузки и транспортировки пострадавших, то патент на промышленный образец могут не выдать.

В качестве промышленного образца можно зарегистрировать

- Отдельное изделие (шапочка, чашка, диван);

- Комплект (шапочка, шарф и варежки), сервиз, мебельный гарнитур.

Можно в одном патенте указать несколько вариантов промышленного образца.

Пример. Чайный сервиз.

1-й вариант - чашка;

2-й вариант - чашка с блюдцем;

3-й вариант - чашка с блюдцем и чайник.

При этом необходимо, чтобы все изделия комплекта были выполнены в едином стиле, например, с общим оригинальным цветочным орнаментом.

Условия патентоспособности промышленного образца

(ст. 1352. ГК РФ)

1. В качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности, если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее

впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.

Охраноспособность промышленного образца

Отсутствие новизны означает полное совпадение заявляемого образца по своим существенным признакам с другим, уже известным промышленным образцом, т.е. идентичность.

Оригинальность предполагает творческий вклад дизайнера в разработку внешнего вида изделия, отсутствие подражательности, имитации уже известных решений. Изделие, скомпилированное из набора разных элементов, позаимствованных у аналогичных изделий, признается неоригинальным (в отличие от полезной модели).

Сходство до степени смешения с известным дизайном изделия такого же или сходного назначения подтверждает отсутствие оригинальности, так же как и для товарных знаков. Но в подобном подходе к промышленному образцу есть свои отличия от подхода к товарному знаку.

При оценке сходства зрительного впечатления от дизайна должны учитываться функциональные особенности изделий сходного назначения. Стандарты и технологии изготовления промышленного изделия ограничивают степень свободы дизайнера и возможность создания внешнего вида изделия, производящего принципиально новое общее впечатление (например, автомобиль). Для оценки сходства промышленного образца с известным решением необходим анализ назначения изделия и его аналогового ряда, а это может сделать только информированный пользователь, специалист, что кардинально отличается от оценки сходства товарных знаков, определяемого на основании общего впечатления потребителем со средней внимательностью.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности, форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца.

7.2 Правовая охрана промышленного образца

Объем прав промышленного образца определяется только его изображением.

До 2015 г. эту роль играл еще и перечень существенных признаков, теперь он исключен для унификации с евро-правилами.

К изображению промышленного образца применяются следующие требования.

1. Общий вид в изометрической проекции или изображение 3/4 предоставляются в трёх экземплярах.

2. Поясняющие виды (если требуется) предоставляются в двух экземплярах, например, вид сбоку, снизу, в штабеле, в сложенном виде, в разобранном виде.

3. Чертеж (если требуется) предоставляется в двух экземплярах с цифровыми обозначениями (1, 2, 3, 4) и условными обозначениями, а также подрисовочными подписями, которые показывают, как обозначены отдельные элементы.

Можно предоставить только фотографию с цифровыми обозначениями элементов - выносками. Все словесные обозначения приводятся в тексте. Предоставлять заявляемое изображение лучше не в виде фотографии, а в виде рисунка или компьютерной графики, на которых намного удобнее выделить те элементы дизайна, которые важны заявителю.

В качестве альтернативного способа правовой охраны дизайна изделия его можно охранять в качестве объекта авторского права, так как, в соответствии со ст.1259 ГК РФ, объектами авторского права являются, в том числе, произведения дизайна.

Изменения 2015 г. в законодательстве РФ, касающиеся промышленного образца.

В качестве промышленного образца с 2015 г. в РФ предоставляется охрана объектам архитектуры и объектам с неустойчивой формой, например, изделиям из сыпучего материала, льда, фонтанам.

1. Можно получить патент на промышленный образец, защищающий архитектурные объекты: здания и сооружения. Архитектурный объект целесообразно патентовать на этапе проектирования до его обнародования. Это может быть общий, без подробностей, проект какого-либо здания или его части.

2. Разрешено регистрировать в качестве промышленных образцов объекты из нестабильных материалов (текущие, сыпучие материалы): фонтаны, скульптуры и композиции из песка или льда.

3. Раньше требовалось предоставить полный набор проекций: общий вид, вид сбоку, вид сверху и т.д. Сейчас заявитель может предоставить такой комплект изображений, который, по его мнению, отражает те признаки внешнего вида объекта, на которые он хочет получить охрану.

4. Теперь можно испросить охрану только той зоны объекта, которая выделена на изображении, например, сплошной линией. В этом случае все остальные незначимые области можно показать упрощенно, например, пунктирной линией.

5. Введено новое понятие для промышленного образца, делающее его похожим на товарный знак, - в патенте может быть указан **неохраняемый элемент**.

Например, если в промышленном образце присутствует государственный флаг и на его размещение получено разрешение компетентного органа, этот элемент будет указан как неохраняемый.

Нововведения в ГК РФ, касающиеся промышленных образцов, учли особенности законодательства Евросоюза, и многие новации гармонизированы с директивами ЕС.

6. Теперь в системе охраны промышленных образцов не только присутствуют признаки патентного права, но и применяются многие положения законодательства в области товарных знаков. Почти все запреты на регистрацию товарных знаков используются и для отказа в выдаче патента на промышленный образец (не допускается патентование объектов, вводящих потребителя в заблуждение, использующих объекты чужих прав и другое).

Заявка на получение патента на промышленный образец

Чтобы получить патент на промышленный образец, необходимо подать (в электронном виде или по почте) в Роспатент комплект документов.

Комплект документов заявки на промышленный образец включает в себя:

- заявление о выдаче патента,
- Описание промышленного образца,
- Комплект изображений промышленного образца, дающих полное детальное представление о его внешнем виде.
- документ, подтверждающий оплату пошлины,
- доверенность (в случае подачи заявки через представителя).

Экспертиза заявки на промышленный образец

Заявка на промышленный образец проходит два этапа: формальную экспертизу и экспертизу по существу (как для изобретений и полезных моделей).

Формальная экспертиза проверяет полноту и правильность оформления комплекта документов, оплату пошлин. Самым важным здесь является хорошо выполненное и понятное изображение заявляемого объекта.

Объем охраны определяется предоставленным изображением.

Экспертиза по существу состоит из двух этапов: сначала определяется, относится ли заявляемое решение к объектам, которые

могут быть промышленными образцами, затем проверяется его соответствие условиям патентоспособности (новизна и оригинальность).

Изображение промышленного образца проверяется на наличие элементов, противоречащих общепринятым нормам нравственности, т. е. оно не должно содержать текстов, изображений и символов, являющихся неприличными, оскорбляющих чувства верующих, призывающих к агрессии и т. п.

По аналогии с товарным знаком проверяется возможность введения потребителя в заблуждение, например, на продукции, произведенной в России, нельзя писать «Made in France».

7.3 Пример заявки на промышленный образец

Текст, обозначенный курсивом, в заявке не приводится.

МКПО 07-01

Название Чашка

Заявляется художественно-конструкторское решение внешнего вида чашки, форма которой отличается оригинальностью, а также позволяет использовать чашку для питья пакетированного чая (*назначение необязательно*).

Описание прототипа.

Наиболее близким к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналогом является чашка [патент №1], выполненная в виде корпуса и ручки. Общими признаками с заявленным промышленным образцом является выполнение корпуса чашки в форме полого усеченного конуса, а также примыкание ручки к корпусу таким образом, что ее верхняя часть располагается заподлицо с верхним краем корпуса.

Описание промышленного образца.

Задача заявленного промышленного образца.

Задача предлагаемого решения внешнего вида чашки заключается в создании изделия с оригинальной дизайнерской формой, которая обеспечивает дополнительные удобства при использовании такой чашки.

Изображение промышленного образца - репродукция (общий вид - рисунок или фотографию 3/4).

Предлагаемая чашка иллюстрируется репродукцией, фиг.1.

На фиг.1 показан общий вид чашки.

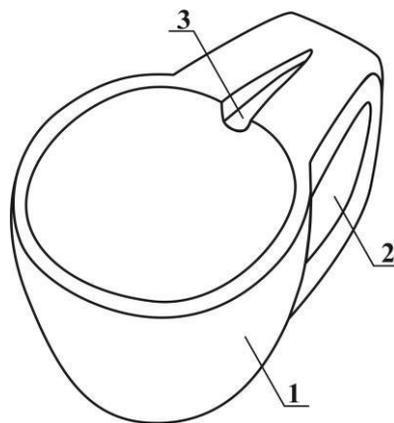


Рисунок 7. Изображение промышленного образца.

Описание чашки в статике.

Чашка содержит корпус 1 и ручку 2, верхняя часть которой выполнена заподлицо с верхним краем чашки (фиг.1). Чашка отличается наличием в верхней части ручки продольной клиновидной сквозной канавки 3.

Описание чашки в динамике (необязательно).

При заварке пакетированного чая кипятком в чашке нить пакетика удобно поместить в клиновидную сквозную канавку и зафиксировать в ней.

Отличительные признаки дизайна.

Таким образом, предлагаемая чашка имеет оригинальную форму, которая подчеркивается наличием выполненной в ручке сквозной клиновидной канавки.

Наличие в ручке чашки сквозной клиновидной канавки обеспечивает выразительность формы и создает зрительный образ целостного назначения.

Применимость.

Заявленная чашка может быть изготовлена промышленным способом из фаянса, стекла, фарфора. Предлагаемое решение позволит расширить ассортимент товаров аналогичного назначения.

Сходства и различия в правовой охране промышленных образцов и товарных знаков.

Сравнивая условия правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков, можно сделать следующие выводы.

1. Объекты патентования часто одни и те же. Многие промышленные образцы можно охранять как товарные знаки, а подавляющее большинство товарных знаков можно запатентовать как промышленные образцы.

2. Условия правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков существенно отличаются как при получении охранного документа, так и при защите прав на объект интеллектуальной собственности.

7.4 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В седьмой главе даны определения промышленного образца и условий его патентоспособности. В свете последних изменений ГК РФ промышленный образец трактуется как решение внешнего вида изделия. По своей сути он приближается больше к товарному знаку, нежели к изобретению или полезной модели. В настоящей главе на конкретных примерах показан процесс патентования промышленного образца. Раскрыты сущность описания и изображения промышленного образца.

Вопросы

1. Дайте определение промышленного образца.
2. Перечислите условия патентоспособности промышленного образца.
3. Почему в условиях патентоспособности промышленного образца отсутствует промышленная применимость?
4. Что входит в описание промышленного образца?
5. Входит ли в состав описания промышленного образца его формула?
6. Какой элемент заявки на промышленный образец определяет объем его охраны?
7. Предоставляется ли правовая охрана в качестве промышленного образца сыпучим объектам и объектам неустойчивой формы?
8. К каким объектам интеллектуальной собственности по своей сущности промышленный образец стоит ближе - к изобретению или товарному знаку?

Задания

1. Охарактеризуйте промышленный образец как объект патентного права.
2. Дайте определение условий патентоспособности промышленного образца.
3. Дайте определение условий охраноспособности промышленного образца.
4. Дайте характеристику особенностей описания промышленного образца.
5. Опишите документ заявки "изображение внешнего вида промышленного образца". Охарактеризуйте его особенности и назначение.
6. Перечислите основные изменения в патентном законодательстве 2015 года, повлиявшие на условия патентования промышленного образца.

Глава 8. Исключительное право патентообладателя. Распоряжение и защита

8.1 Распоряжение исключительным правом

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности и, в частности, на объект патентного права, - это право использовать объект самостоятельно, распоряжаться правами на него и запрещать использование этого объекта всем остальным.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности было введено законодательством взамен права собственности, так как интеллектуальная собственность имеет нематериальную природу и вещные права к ней неприменимы.

Гражданский кодекс выделяет два основных способа распоряжения исключительным правом и три дополнительных.

Два основных способа распоряжения исключительным правом:

1. Полное отчуждение прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец (по аналогии с продажей) на основании договора об отчуждении исключительного права.

2. Предоставление права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца (по аналогии с арендой) на основании лицензионного договора.

Дополнительные способы распоряжения исключительным правом:

3. Залог прав.

4. Формирование уставного капитала юридического лица.

5. Договор коммерческой концессии.

1. Полное отчуждение исключительного права (ст.1234, 1365 ГК РФ).

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец патентообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на соответствующий объект другому лицу в полном объеме.

Существенными условиями договора отчуждения являются

-Предмет договора, в котором обязательно должен быть указан номер отчуждаемого патента, дата его приоритета и страна выдачи;

-Цена договора, т.е., размер и условия выплаты вознаграждения.

2. Предоставление права использования по лицензии (ст.1235, 1236, 1367 ГК РФ).

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) предоставляет другому лицу (лицензиату) право использования

изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Существенными условиями лицензионного договора являются:

- **Предмет договора**, в котором обязательно должен быть указан номер патента, дата его приоритета и страна выдачи;
- **Способы использования**, например, производство и продажа (п.2 ст. 1358 ГК РФ);
- **Цена договора**, т.е., размер и условия выплаты вознаграждения.

Срок действия договора, вид лицензии и территория, на которой предоставлено право использования, не являются существенными условиями лицензионного договора.

Если не указан срок, то договор считается заключенным на 5 лет.

Если не указана территория действия договора, то ею считается вся РФ.

Если не указан вид лицензии, то она считается неисключительной.

Виды лицензионных договоров (ст.1236 ГК РФ):

- **Простая** (неисключительная) **лицензия**. Лицензиар сохраняет право выдачи лицензий другим лицам [2].

- **Исключительная лицензия**. Лицензиар не имеет права выдачи лицензий другим лицам. Лицензиар не может использовать патент сам, если в договоре не оговорено обратное. Лицензиат имеет право защищать свои права в суде (ст.1254 ГК РФ) [4].

- **Сублицензионный договор** (ст.1238 ГК РФ).

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования патента другому лицу (сублицензионный договор) в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата. Согласие лицензиара можно предусмотреть в лицензионном договоре [2,4].

Общие условия договоров распоряжения

Запрещено безвозмездное распоряжение правами на патент в отношениях между коммерческими организациями (ст. 1234 ГК РФ).

Форма договоров распоряжения - письменная.

Момент заключения договора определяют стороны.

Государственная регистрация перехода права по договору

Государственная регистрация – обязательное условие исполнения договора, его несоблюдение ведет к признанию предоставления права несостоявшимся.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент его государственной регистрации.

Регистрации подлежит не сам договор, а переход исключительного права от одного правообладателя к другому.

Государственная регистрация распоряжения исключительным правом. производится в Роспатенте после рассмотрения заявления о регистрации, поданного и подписанного сторонами договора.

Содержание заявления о регистрации отчуждения права:

- Вид договора;
- Сведения о сторонах договора;
- Предмет договора [б].

Содержание заявления о регистрации предоставления права использования:

- Вид договора;
- Сведения о сторонах договора;
- Предмет договора;
- Срок действия договора;
- Территория, на которой предоставлено право использования;
- Способы использования интеллектуальной собственности, предусмотренные договором;
- Наличие согласия на предоставление использования по лицензионному договору;
- Возможность расторжения договора в одностороннем порядке [б].

К заявлению о регистрации прилагаются платежное поручение, либо ИНН, ОГРН, КПП, ИНН и СНИЛС.

Сделки по лицензионным договорам считаются совершенными в момент государственной регистрации передачи прав по договору в Роспатенте.

8.2 Международное патентование

Действие исключительного права на объект интеллектуальной собственности носит территориальный характер, т.е. действие патента или свидетельства распространяется только на страну его выдачи.

Соответственно, при совершении внешнеторговой сделки с зарубежной страной российский партнер должен получить охранный документ нужной страны.

По российскому патентному законодательству, как и по законодательству большинства стран мира, первоначально заявку на выдачу патента или свидетельства граждане РФ должны подать в России, а затем уже испрашивать патентную защиту в другой стране.

Речь идет о получении так называемых **параллельных патентов**, когда российский заявитель на один и тот же объект интеллектуальной собственности получает, как минимум, два патента: патент РФ и зарубежный патент в стране, куда предполагается поставлять продукцию.

Пример. Российский заявитель, желающий получить английский патент, вначале подает заявку и получает патент РФ на изобретение «Датчик уровня». Затем он подает заявку с такой же точно формулой изобретения на получение патента Великобритании на изобретение с таким же названием «The level sensor (Датчик уровня)», т.е. на получение параллельного патента.

Очень часто требуется получить патенты не в одной, а сразу в нескольких зарубежных странах.

В этом случае на выручку заявителю приходят международные договоры и соглашения в области интеллектуальной собственности.

Международные соглашения позволяют значительно упростить и удешевить процедуру получения нескольких параллельных зарубежных патентов. РФ является участницей большинства таких соглашений.

Основной принцип международных соглашений в области патентования состоит в том, что зарубежные патенты можно получить на основе одной национальной заявки путем распространения ее действия (валидации) в заявленных странах. Возникающие при этом сложности вызваны наличием существенных отличий в патентных законодательствах разных стран. Поэтому получить «всемирный» патент пока что нельзя.

Из большого числа международных договоров в сфере патентного права для целей международной регистрации российских патентов актуальны нижеперечисленные.

Международные договоры по регистрации объектов патентного права

Договор о патентной кооперации РСТ

Договор упрощает оформление заявок и получение патентов на изобретения и полезные модели в большинстве развитых зарубежных стран, сохраняя дату приоритета – дату подачи российской заявки.

Подать заявку по системе РСТ можно в Роспатент, Международное бюро ВОИС в Женеве или в евразийское патентное ведомство.

Прохождение международной заявки по системе РСТ с момента подачи до получения патента в интересующей стране имеет две фазы: международную и национальную. На общей, международной фазе заявка проходит регистрацию, международный поиск и публикацию. После этого заявка может быть переведена в национальную фазу и подлежать валидации, т.е., утверждению в любой из 141 стран – участниц РСТ, при условии соответствия заявки нормам патентного законодательства

интересующей страны. На национальной фазе обязательным является наличие национального патентного поверенного и перевод документов заявки на национальный язык. Патентование по системе РСТ дает возможность на основе одной заявки получить правовую охрану во множестве стран. Это становится выгодным, если речь идет о получении не менее пяти национальных патентов.

Европейская патентная конвенция

С 2016 г. стало возможным получение **единого унитарного европейского патента** на изобретение, действующего в основных европейских странах - участницах конвенции (их около тридцати).

Российский заявитель может подать заявку на получение европатента в европейское патентное ведомство в Мюнхене, Гааге или Берлине. Можно это сделать и через Роспатент, но затем все равно придется действовать через европейского патентного поверенного. Заявка подается на одном из трех языков (английский, немецкий, французский) и проходит экспертизу по существу.

Единый европейский патент имеет одинаковую силу во всех странах – членах конвенции. При этом уплачивается единая патентная пошлина и нет процедуры валидации. Патентные споры решает единый общеевропейский патентный суд. Прекращение действия или аннулирование патента в одной из стран невозможно, патент признается недействительным одновременно во всех европейских государствах – членах конвенции. Срок действия европейского патента составляет 20 лет, а срок его выдачи – около 12 месяцев.

Помимо единого унитарного европейского патента можно получить европейский патент по системе РСТ с упрощенной валидацией на национальной фазе на основе одной международной заявки, посланной в европейское патентное ведомство или в Роспатент.

Евразийская патентная конвенция

В рамках этой конвенции можно получить единый евразийский патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, действующий в странах - участницах конвенции, а именно, в Российской Федерации, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Таджикистане, Туркменистане.

Головной организацией конвенции является Роспатент.

Процедура получения евразийского патента несколько проще, чем получение патента РФ, но стоит намного дороже.

Возможна ситуация, когда будут действовать два патента с тождественными формулами, полученные разными правообладателями – российский и евразийский.

Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов

Это соглашение упрощает оформление заявок и получение патентов на промышленные образцы во многих странах мира. Россия присоединилась к нему только в 2017 году.

Гаагское соглашение позволяет заявителям посредством подачи одной международной заявки (депонирования) в международное бюро ВОИС получить охрану промышленного образца в странах, являющихся участниками соглашения. Пошлина также платится единой суммой. Российский заявитель может подать международную заявку через Роспатент, но сначала подается заявка в РФ

Парижская конвенция по защите промышленной собственности

В рамках этой конвенции можно подать международную заявку в интересующую страну с сохранением даты приоритета по российской заявке, если в заявлении испрашивался конвенционный приоритет.

8.3 Защита прав. Оспаривание патента

Цели патентования

Патент – это государственный охраняемый документ. Обладающая патентами организация приобретает и защищает исключительное **право на монопольное использование своей продукции**. Государство гарантирует защиту запатентованной интеллектуальной собственности в судебном порядке.

Главное назначение патента - защита от конкурентов прав на выпуск продукции, т.е., законодательное закрепление за патентообладателем исключительных прав на использование изобретения или полезной модели в определенной стране. Именно так использует патенты большинство фирм за рубежом.

Наиболее распространенный способ недобросовестного использования патентов - получение патента на хорошо известную и давно выпускаемую продукцию, например, бутылку, шайбу, болт с последующим предъявлением претензий к их производителям.

В случае получения недобросовестного патента последний, как правило, можно оспорить.

Оспаривание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

Имеется много причин, по которым заявители пытаются получить патенты недобросовестным образом, т.е. с заведомым несоблюдением условий патентоспособности. Часто эти попытки увенчаются успехом.

При этом недобросовестный патент будет существовать до тех пор, пока его не оспорят и не аннулируют.

Существует две основные разновидности патентных споров.

1. Конкурент выпускает контрафактную продукцию, защищенную чужим патентом. При этом он либо не имеет собственного патента, либо его патент - недобросовестный и может быть оспорен.

2. Недобросовестный правообладатель («патентный тролль») получает патент на уже выпускаемую продукцию и предъявляет претензии к добросовестному производителю этой продукции.

Подача возражения о неправомерной выдаче патента в Роспатент

Оспорить патент может любое заинтересованное лицо путем подачи в Роспатент соответствующего возражения.

Возражение о выдаче патента, подаваемое в Роспатент, должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Роспатент или суд будут рассматривать возражение только по заявленному основанию. Не заявленные в возражении основания, пусть даже правильные и обоснованные, приниматься во внимание не будут.

Таблица 11. Виды споров о нарушении патентных прав

Действия недобросовестного конкурента	Конкурент выпускает контрафактный продукт, не имея патента	Конкурент получает недобросовестный патент и требует от производителя выплатить компенсацию
Действия добросовестного правообладателя/ производителя	Иск о незаконном использовании изобретения в продукте	Ходатайство о признании недействительным патента
Компетентный орган (УФОИВ)	Районный суд, затем - кассация в СИП	Роспатент, отдел ПС, затем – суд
Ожидаемый результат	Изъятие контрафакта с выплатой компенсации	Аннулирование патента конкурента

Таблица 12. Типичные случаи, когда патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным

Нарушение или несоответствие	УФОИВ
Несоответствие какому-либо из условий патентоспособности: новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость, оригинальность (для соответствующих объектов)	Роспатент
Несоответствие предмета патентования объектам, которым предоставляется правовая охрана в качестве ИЗ, ПМ, ПО	Роспатент

8.4 Добросовестные и недобросовестные патентные технологии

Современный подход к патентной защите использует новейшие зарубежные и российские методики и тенденции и позволяет с наименьшими издержками обеспечить максимально широкий охват патентной защитой продукции организации.

Патентные технологии можно условно разделить на две группы – добросовестные и недобросовестные. Часто используются и запрещенные приемы, делающие ставку на недостаток информации, времени и опыта у экспертов, прорехи в законодательстве и т.п. Их относят к недобросовестным патентным технологиям.

Современные патентные технологии – это технологии создания изобретений, обоснованно расширяющие рамки традиционного подхода, при котором изобретение патентуется в том виде, в каком оно создано изобретателем.

Добросовестные патентные технологии – технологии, обоснованно обеспечивающие наиболее надежную защиту конкретного патентоспособного технического решения с максимальным объемом прав.

Недобросовестные патентные технологии – технологии, используемые не для защиты патентоспособных технических решений, а с иными целями, например, для плагиата, дезориентации, рекламы и т.п.

Специализированные патенты – термин, используемый для обозначения различных групп и видов нетрадиционных патентов. Это - зонтичные, блокирующие, деблокирующие, дезориентирующие, дезинформирующие, маскирующие, рекламные, тендерные, провокационные, адаптационные и т.п. патенты.

К сожалению, назначение значительной части специализированных патентов заключается не в защите новых реальных патентоспособных решений, а в создании камуфляжных решений, преследующих не вполне добросовестные цели, как, например, печально известные «бутылочные» патенты и т.п.

До недавнего времени, до внесения существенных изменений в четвертую часть ГК РФ, получить недобросовестный специализированный патент не составляло большого труда. Теперь подавляющее большинство недобросовестных заявителей патенты не получает.

Новеллы ГК РФ 2015г, направленные против получения недобросовестных патентов

Согласно п. 2 ст. 1386 ГК РФ, в процессе экспертизы изобретения по существу дополнительно должна проверяться **достаточность раскрытия**

сущности заявленного изобретения для его осуществления специалистом в данной области техники.

Согласно **п. 2 ст.1398** ГК РФ, невыполнение этого требования ст. 1386 служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента или его аннулирования.

Статья **1358¹** ГК РФ вводит понятие **зависимого изобретения**, использование которого невозможно без использования другого изобретения с более ранним приоритетом. Зависимое изобретение нельзя использовать без разрешения патентообладателя изобретения, от которого оно зависит.

Статья **1390** ГК РФ предусматривает обязательное проведение экспертизы заявки на полезную модель по существу, которая ранее не проводилась.

Таким образом, с 2015г. эксперты ФИПС проверяют **новизну полезной модели**, тогда как раньше в части новизны полезной модели эксперты просто доверяли заявителю.

Есть все основания надеяться, что после внесения подобных изменений в патентное законодательство получение недобросовестных патентов если не прекратится вовсе, то будет сильно затруднено. В результате подобные методы потеряют свою привлекательность для заявителей, и им придется пользоваться исключительно добросовестными патентными технологиями.

Недобросовестные патентные технологии

Существует множество патентных технологий, использующих не совсем честные приемы, а иногда и откровенное мошенничество. В зависимости от назначения можно выделить три основные группы недобросовестного патентования.

1. Агрессивное патентование или патентное рейдерство затрудняет выход конкурента на рынок, например, путем втягивания добросовестного производителя в долговременную патентную тяжбу. Сюда относят патенты-киллеры, зингеровские, локальные и досаждающие патенты. Нередко к этой категории относят также и зонтичные, блокирующие и деблокирующие патенты.

2. Дезориентирующее патентование дает ложную информацию конкурентам, а заодно и возможным инвесторам, относительно вида выпускаемой продукции и технических решений патентообладателя. Сюда входят маскирующие, дезориентирующие и дезинформирующие патенты.

3. Рекламное патентование предназначено для подготовки рынка к выпуску новой продукции без раскрытия подлинной сущности изобретения. Помимо собственно рекламных, сюда относят отчетные, тендерные и провокационные патенты.

Все перечисленные виды патентования объединяет то, что они направлены на введение патентных экспертов в заблуждение, так как не всегда удовлетворяют требованиям новизны и раскрытия сущности изобретения, а также требованию изобретательского уровня.

Примеры использования недобросовестных патентных технологий

1. Агрессивное патентование.

Пример. Получение патента, как правило, на полезную модель или промышленный образец на уже известное изделие, выпускаемое крупным производителем. В 90-е годы печально прославились так называемые бутылочные патенты – серия полезных моделей на обыкновенные стеклянные бутылки. Их формула была построена с целью запутать экспертов и содержала большое количество интервалов и диапазонов. Получив патенты, патентообладатели предъявляли претензии пивным компаниям и наживались на этой тяжбе.

Пример. Продажа патентов на псевдоизделия крупным фирмам, завоевывающим российские рынки. Таким образом было продано несколько десятков патентов на зубные щетки фирме «Oral-B». Фирме эти щетки были абсолютно не нужны, но она решила не рисковать.

2. Дезориентирующее патентование.

Его цель состоит в том, чтобы тем или иным способом «сбить с толку» конкурентов относительно направлений развития фирмы, либо ввести в заблуждение инвесторов, заказчиков, клиентов и пр.

Пример. Крупнейшая самолетостроительная корпорация «Аирбас» запатентовала несколько вариантов системы измерения топлива с использованием оптических датчиков. На самом деле такие датчики на самолетах корпорации «Аирбас» никогда не использовались и вообще не годились для этой цели. Целью патентования была попытка сбить с толку главных конкурентов – фирму «Боинг» и российские авиастроительные предприятия, заставив их потратить время и деньги на бесполезные исследования и разработки. Разумеется, такие «игры» под силу только крупным фирмам.

3. Рекламное патентование.

В этом виде патентования главное – не получить патент, а подать заявку. При этом акцент делается на правильно подобранное наименование.

Пример. Заявка подается в рекламных целях. На рынок выпускается серия новых макаронных изделий. Для усиления рекламной компании производитель подает заявки на получение патентов с броскими названиями: полезная модель – макароны быстрого

приготовления, промышленный образец - макароны-шарики, макароны в форме цифр. При этом, даже если в патенте будет отказано, зарегистрированная в Роспатенте заявка делает свое дело. Можно использовать в названии имя патентообладателя, например, «Аппликатор Кузнецова».

Пример. Заявка подается, чтобы отчитаться перед государственным заказчиком. Организация разрабатывает по государственному контракту для Министерства обороны военную технику. В условия контракта входит обязательное создание в рамках НИОКР изобретений и полезных моделей. Чтобы отчитаться по контракту, некоторые организации вынуждены подавать «непроходящие» заявки на изобретения и в течении трех лет (до получения отказа) успешно ими отчитываться.

Пример. Заявка подается, чтобы выиграть тендер. Организация – участник тендера на разработку новой продукции прилагает к конкурсным документам заявку на изобретение по данному виду продукции и получает преимущество перед конкурентами: хотя такая заявка и «непроходящая», она вводит в заблуждение тендерную комиссию.

Сущность недобросовестных патентных технологий заключается в том, что они не направлены на защиту собственного технического решения, так как собственное техническое решение либо вообще не существует, либо оно существует, но явно непатентоспособно.

Добросовестные патентные технологии

Современные технологии патентной защиты

Современные патентные технологии, с одной стороны, позволяют беспрепятственно пройти экспертизу в Роспатенте, а с другой – обеспечивают максимальный объем и надежность правовой охраны.

Незнание патентных технологий, например, составление формулы изобретения по принципу «в каком виде изобрел, в таком и патентую» может привести к печальным последствиям.

Патент предоставляет правообладателю монополию на выпуск соответствующей продукции, причем эта монополия дается в обмен на **раскрытие информации** об изобретении, полезной модели или промышленном образце.

Если формула изобретения или полезной модели составлена небрежно, то патент **может даже навредить правообладателю** и помочь его конкурентам. Конкуренты могут воспользоваться информацией, содержащейся в патенте на изобретение или полезную модель, и начать выпуск собственной продукции, незначительно отличающейся от той,

которая защищена патентом. При этом цена у недобросовестных конкурентов, как правило, будет ниже, так как им не нужно оплачивать дорогостоящие исследования, связанные с разработкой нового продукта.

Пример. Организация создала и запатентовала состав для обработки помещений от насекомых, состоящий из активных компонентов А, Б и ароматизатора Г (гвоздика).

Формула изобретения имела следующий вид:

«Состав для обработки помещений, состоящий из компонентов А, Б, Г в соотношении [...]».

То есть ароматизатор «Г» был введен в состав существенных признаков, будучи легко заменимым.

В результате конкуренты смогли воспользоваться результатом чужой научной работы бесплатно, т.к. материалы заявки публикуются.

Конкурент №1 запатентовал состав А,Б,С (С-сирень), а конкурент №2 стал безнаказанно выпускать состав А,Б, Д (Д-душица), не имея патента.

Чтобы не попасть в приведенную ситуацию, нужно при патентовании использовать патентные технологии, увеличивающие степень защиты найденного технического решения и расширяющие объем прав патентообладателя.

Пример. Многозвенная формула изобретения.

1. Состав для обработки помещений, состоящий из компонентов А,Б и ароматизатора.

2. Состав по п.1, где в качестве ароматизатора использована гвоздика.

3. Состав по п.1, где в качестве ароматизатора использована душица.

Пример. Состав для обработки помещений, состоящий из компонентов А,Б и ароматизатора, например, гвоздики.

Современные добросовестные патентные технологии

Анализ упоминаемых в литературе специализированных патентов позволяет выделить три основные группы патентов, направленных на добросовестную защиту новых технических решений, – зонтичные, блокирующие и деблокирующие патенты.

Указанный набор невелик. На самом деле добросовестных патентных технологий гораздо больше, и многие из них хорошо известны, но в патентной литературе не выделены в отдельные группы.

Связано это с тем, что до недавнего времени получить недобросовестный патент не составляло труда, и в использовании сложных и трудозатратных добросовестных патентных технологий не было большой необходимости.

Зонтичные патенты – патенты с максимальным количеством существенных признаков в формуле, в том числе, патенты с многозвенными формулами.

Блокирующие патенты – патенты, затрудняющие конкурентам доступ в определенные области техники путем создания семейства сходных изобретений - блокирующего патентного портфеля.

Деблокирующие патенты – патенты, цель которых заключается в «обходе» конкурирующих патентов путем создания изобретений, в формулы которых введены отсутствующие у конкурентов новые существенные признаки.

Среди основных, незаслуженно забытых патентных технологий, хотелось бы выделить **веерное патентование и объектное патентование**, определения которым будут даны ниже.

Рассмотрим основные методы защитного патентования, которые широко применяются за рубежом и получили распространение в России.

1. Зонтичное патентование.
2. Веерное патентование.
3. Деблокирующее патентование.
4. Объектное патентование.
5. Параллельное патентование изобретений и полезных моделей.
6. Блокирующее патентование.

Хотя эти патентные технологии широко известны, их либо не выделяли в отдельный вид, либо причисляли к другим группам, например, серию веерных патентов – к зонтичным и т.п.

Для схематичного описания формулы изобретения или полезной модели введем следующие обозначения.

Признаки ограничительной части формулы, т.е. признаки прототипа: А В В.

Признаки отличительной части формулы: Г Д Е.....N.

-Совокупность признаков формулы изобретения или полезной модели:

АБ В, Г;АБВ,Д; АБВ, ГДЕ и т.д.

1. Зонтичное патентование

Зонтичный патент – это патент, в ограничительной части формулы которого содержится много существенных признаков в максимально возможной обобщенной форме. Это позволяет обеспечить патентную защиту большого количества модификаций защищаемого технического решения. При этом нельзя забывать, что Роспатент не любит необоснованно расширенных обобщений и требует их конкретизации.

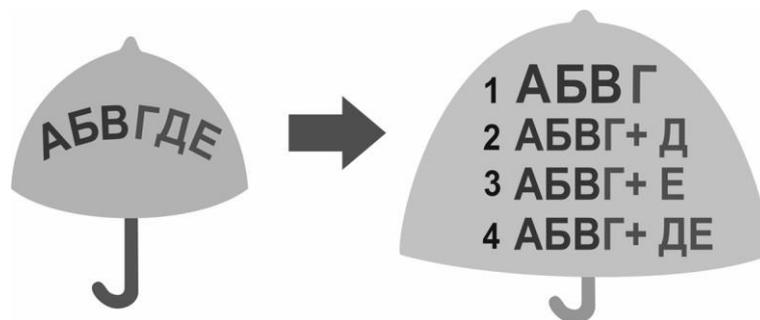


Рисунок 13. Зонтичное патентование

Наиболее востребованная в России разновидность зонтичного патента - это патент с многозвенной формулой.

Например, основной пункт **1** формулы содержит существенные признаки **А,Б,В,Г**, а зависимые пункты **2, 3** добавляют в него признаки **Д** и **Е**. Тогда многозвенная формула в простейшем варианте будет иметь следующий вид.

1. Устройство **Х**, содержащее признаки **А,Б,В**, отличающееся признаком **Г**.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что признак **Г** обладает свойством **Д**.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве признака **Г** выступает **Е**.

Экономически зонтичные патенты очень выгодны, поскольку весь объем защиты создается одним патентом. Зонтичные патенты популярны среди изобретателей-одиночек, так как дают им возможность поместить в одном патенте несколько зависимых пунктов и описать множество технических решений, сэкономя на пошлине.

Недостаток многозвенной формулы состоит в том, что она позволяет описать только модификации основного технического решения, т.к. объем прав определяется независимым пунктом.

2. Веерное патентование

В случае веерного патентования составляется серия сходных технических решений на конкретное устройство, способ или вещество, различающиеся между собой одним или несколькими существенными признаками.



Рисунок 14. Веерное патентование

Например, в формуле изобретения 1 содержатся максимальный набор существенных признаков **А, Б, В, Г, Д, Е**.

Формула «усеченного» изобретения 2 содержит признаки **А, Б, В, Д, Е** (то есть – формула 1 без признака **Г**),

Формула изобретения 3 содержит признаки **А, Б, В, Г, Е** (без признака **Д**) и так далее, вплоть до номера **Н**.

Очевидно, что подачу заявок в этом случае следует начинать с наибольшего номера: **Н, ..., 3, 2, 1**. Заявка №1 подается последней, чтобы не попасть в уровень техники предыдущих заявок.

Веерное патентование оптимально для крупных организаций, особенно для НПО или НПЦ. Оно позволяет защитить отдельным патентом каждое изделие из линейки выпускаемой продукции. Это удобно при лицензировании, оформлении факта использования изобретения в выпускаемой продукции, составлении акта об использовании и таблицы соответствия.

Напомним, что, согласно пункту 3 ст. 1358 ГК РФ, изобретение признается использованным в продукте, если он содержит каждый признак независимого пункта формулы.

Зонтичный патент с большим количеством существенных признаков может содержать «лишние» признаки и не подойти для защиты конкретного изделия, в котором отсутствует тот или иной признак.

Веерное патентование устраняет этот весьма существенный недостаток, так как является частным случаем селективного патентования, охватывающего всевозможные способы создания пакета заявок на базе основной. Его принципиальное отличие от зонтичного – системность в выборе объектов и составлении формул.

Базовая заявка, содержащая полный набор признаков **АБВГДЕ**, обычно составляется первой, но подается в Роспатент позже всех остальных, чтобы не опорочить их новизну.

Веерные заявки не только обеспечивают широкий охват патентной защиты, но и могут быть использованы в качестве изобретательского задела на будущее, когда часть заявок не подается, а сохраняется в режиме **ноу-хау** или коммерческой тайны. Последнее обстоятельство особенно

актуально для организаций, производящих продукцию собственной разработки. Такие организации, как правило, используют в собственной продукции свои изобретения.

3. Деблокирующее патентование

Деблокирующее патентование направлено на обход конкурирующих патентов. Один из наиболее распространенных способов деблокирующего патентования следующий.

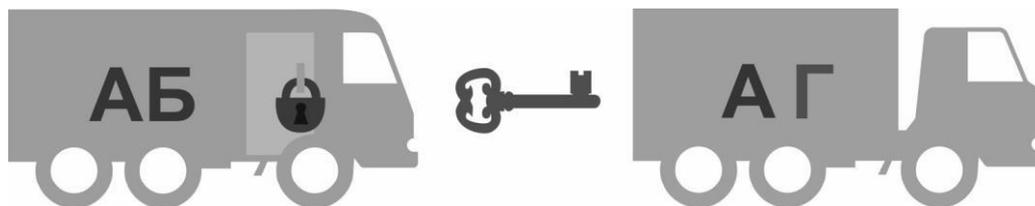


Рисунок 15. Деблокирующее патентование

Из формулы конкурирующего патента исключается существенный признак и заменяется новым, ранее не использованным. Например, в формуле изобретения патента-конкурента указаны существенные признаки А,Б. Добавляя новый существенный признак Г и одновременно отбрасывая признак Б, получают новый набор существенных признаков формулы патентуемого изобретения: А, Г.

Подобный способ обхода патента – прототипа по схеме А,Б→А, Г – наиболее распространенный способ патентования нового вида уже известной продукции. Например, в случае, когда продукция выпускается организацией – разработчиком долгие годы, прототипом может служить известное изделие той же организации, которая получает патент на новый продукт, относящийся к продуктовой линейке изделия – прототипа.

Кроме классического способа обхода конкурирующего патента, могут применяться его разновидности. Например, в качестве прототипа выбирают не конкурирующий патент, а другой аналог.

Кроме того, для обхода удобно использовать зонтичный принцип с максимальным набором отличительных признаков.

4. Объектное патентование

Объектное патентование используется при создании изобретений на значимые составные части системы, аппарата, машины и т.п., однако при этом **патент получают не на саму составную часть, а на всю систему или машину, в которую она входит.**

Например, изобретен оригинальный держатель для авторучки (существенный признак Е). Можно получить на него патент как на самостоятельное изобретение, однако в случае объектного патентования получают патент на весь объект в целом, т.е. на авторучку.

Для этого к существенным признакам основного изделия **АБВ** добавляют новый признак **Е**, и формула изобретения приобретает вид **АБВ, Е**.

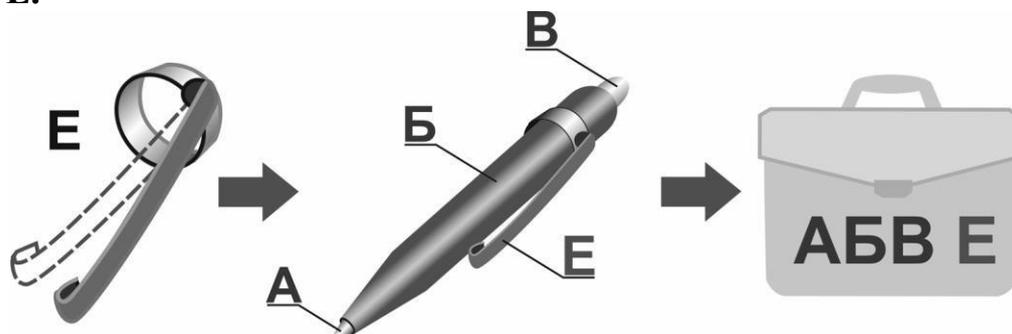


Рисунок 16. Объектное патентование

Преимущества объектного патентования следующие: во-первых, оно дешевле, чем получение нескольких патентов на составные части изделия, во-вторых, с его помощью гораздо проще и убедительнее доказать использование изобретения в объекте и его патентную чистоту. Преимущества подобного патентования особенно очевидны, когда и основное изделие, и его составная часть являются собственностью одного патентообладателя. В противном случае можно столкнуться с понятием «зависимое изобретение».

Недостатком объектного патентования является невозможность его использования для защиты составной части при ее индивидуальном использовании.

В этом случае удобнее получить патент на группу изобретений: «Устройство в целом» и «Составная часть устройства».

5. Параллельное патентование изобретений и полезных моделей

Если до сих пор мы рассматривали патентные технологии применительно к особенностям составления формулы, то теперь речь пойдет о технологиях разработки и подачи заявок на получение патента.

В случае параллельного патентования создаются две заявки на одно техническое решение: заявка на изобретение и заявка на полезную модель с практически идентичными формулами, отличающимися только одним «паразитным» словом в наименовании. Обе заявки подаются в ФИПС одновременно.

Это делается для того, чтобы ускорить получение патента. Срок получения патента на полезную модель составляет несколько месяцев, а на изобретение – до трёх лет. Поэтому, вместо того, чтобы ждать получения патента три года, выгоднее вначале получить патент на полезную модель. После получения положительного решения о выдаче патента на изобретение патент на полезную модель следует аннулировать. Такой

подход значительно ускоряет процедуру получения охранного документа без дополнительных трудозатрат.

Кроме того, подобная тактика полезна, когда заявитель не уверен в патентоспособности своего изобретения, так как вероятность получения патента на полезную модель существенно выше.

Параллельное патентование изобретения и полезной модели со сходными, но неодинаковыми формулами полезно, когда заявитель не уверен, что именно ему следует патентовать - изобретение или полезную модель.

Описанная технология требует дополнительных денежных затрат, поэтому подходит лишь для крупных организаций.

Таблица 14. Различия в условиях правовой охраны изобретений и полезных моделей

№	Особенности ИЗ/ПМ	Изобретения	Полезные модели
1	Условия патентоспособности	Новизна, промышленная применимость, изобретательский уровень	Новизна, промышленная применимость
2	Новизна	Хотя бы один существенный признак должен быть неизвестным в мире	Неизвестной должна быть совокупность существен. признаков
3	Охраняемое техническое решение	Продукт (устройство, вещество, штамм), способ, применение	Устройство
4	Расширение правовой охраны	1. Многозвенная формула 2. Группа изобретений	1. Многозв. формула _____
5	Доп. преимущества	Использование эквивалентных признаков	_____
6	Срок действия патента	20 лет	10 лет
7	Приблизительный срок выдачи патента	1-3 года	3-7 месяцев

6. Блокирующее патентование

Согласно принятому в литературе определению, блокирующее патентование основано на создании патентов с высоким уровнем обобщения существенных признаков и ориентировано на защиту патентообладателем тех областей техники, к которым он не желает допустить конкурентов.

В приведенном определении эта технология содержит элемент недобросовестности, так как основана на недостаточном раскрытии сущности изобретения, а нам следует рассматривать блокирование как добросовестную цель патентования.

Наиболее действенным добросовестным методом блокирования определенного сегмента рынка является создание блокирующего портфеля, состоящего из нескольких патентов различного вида, т.е. комплекта взаимосвязанных патентов. Особенно эффективны веерные серии патентов, каждый из которых является зонтичным.

Конечно, этот метод дорого обходится патентообладателю, но зато его результаты весьма эффективны.

На базе действующего законодательства РФ надежный блокирующий патент – одиночку создать нельзя.

В настоящее время в России действует немало блокирующих патентов, не удовлетворяющих условиям патентоспособности, особенно – единству изобретения или полезной модели и единству технического результата. Они либо выданы по системе РСТ, либо получены недобросовестно.

Это патенты, в которых собрано максимальное количество признаков, зачастую альтернативных и направленных на получение разных технических результатов.

7. Систематически пополняемое или адаптационное патентование

Систематически пополняемое патентование позволяет организации непрерывно **актуализировать** портфель своих патентов.

Вернемся к статье 1358 ГК РФ, из которой следует, что, если хотя бы один из указанных в формуле признаков изобретения отсутствует в изделии, то изобретение нельзя считать использованным.

Разработчикам хорошо известно, что новые изделия часто претерпевают изменения в процессе освоения. При этом те или иные существенные признаки могут быть выброшены из-за сложности их практического воплощения или по другим причинам. При этом по закону изобретение не будет считаться использованным в изделии, а любители выпускать контрафактную продукцию смогут делать это безнаказанно. Чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию, организации полезно постоянно обновлять патентный портфель, защищая патентами новые модификации продукции на основе старых разработок.

Подводя итоги данному параграфу, отметим, что в нем рассмотрены основные современные патентные технологии, методы и способы патентования, применяющиеся в России и за рубежом. Патентные технологии применяют как альтернативу патентованию технического решения в его изначальном виде. Их используют для увеличения объема

прав, надежности патентной защиты и повышения вероятности получения патента.

8.5 Итоги, вопросы и задания

Итоги

В восьмой главе раскрыты особенности распоряжения правами на объекты патентного права. Описано содержание основных договоров распоряжения объектами патентного права: договора об отчуждении исключительного права и права на получение патента и лицензионного договора на право использования объектов патентного права, рассмотрен порядок регистрации перехода исключительного права или предоставления права использования объекта патентного права, рассмотрены способы защиты прав на объекты патентного права и порядок оспаривания патента как в административном, так и в судебном порядках. Раскрыты возможности и пути международного патентования. Рассмотрены недобросовестные патентные технологии. Показаны современные технологии эффективной и оптимальной патентной защиты.

Вопросы

1. Что считается использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца?
2. Может ли изобретение считаться использованным в продукте, если один из признаков формулы в этом продукте не использован?
3. Назовите основные способы распоряжения исключительным правом.
4. Перечислите названия и предмет основных договоров распоряжения исключительным правом.
5. Назовите причины, по которым патент может быть аннулирован.
6. Что такое добросовестные и недобросовестные патентные технологии?
7. Какие недобросовестные патентные технологии Вы знаете?
8. Какие добросовестные патентные технологии Вы знаете?
9. Назовите основные международные соглашения в сфере патентного права.

Задания

1. Раскройте смысл и содержание договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
2. Раскройте смысл и содержание лицензионного договора о предоставлении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

3. Расскажите о процессе государственной регистрации в Роспатенте перехода исключительного права на объект патентного права третьим лицам.

4. Раскройте смысл и содержание процедуры международного патентования.

5. Перечислите основные способы международного патентования.

6. Расскажите о видах и назначении недобросовестных патентных технологий.

7. Расскажите о видах и назначении добросовестных патентных технологий.

Заключение

Патентование является наиболее эффективным способом защиты технических инноваций.

Патент предоставляет его владельцу право монопольно выпускать продукцию, созданную на основе запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, фактически освобождая рынок для инновации от прямых конкурентов.

Патентование – сложный, трудоемкий и затратный процесс, не всегда приводящий к успеху, так как в выдаче патента может быть отказано. В этой связи очень важно всестороннее изучение особенностей и нюансов патентования и составления патентных документов, начиная с заявки и заканчивая лицензионным договором.

Так же важно обеспечить управление патентоспособным результатом интеллектуальной деятельности на всех этапах его жизненного цикла, начиная с планирования научно-исследовательской работы по его созданию. Такой подход является частью инновационной патентной стратегии организации. Он обеспечивает своевременную и надежную правовую охрану патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности, полученных в организации, и позволяет ей создать оптимальный и эффективный патентный портфель.

Список рекомендованной литературы

1 Учебники, учебные пособия, монографии и статьи

- 1 Гаврилов, Э.П. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. -М.: «Юрсервитум», 2016.
- 2 Джермакян, В. Ю. Патентное право по Гражданскому кодексу Российской Федерации. Постатейный комментарий, практика применения, размышления. - М.: ИНИЦ "Патент", 2014.
- 3 Джермакян, В.Ю. Открытое использование, преждепользование и новизна изобретения. -М.: ИНИЦ "Патент", 2006.
- 4 Жарова, А.К., Мальцева С.В. Защита интеллектуальной собственности. // Бакалавр и магистр. Академический курс. -М.: Проспект, 2015.
5. Котенева, О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. -СПб.: Университет ИТМО, 2018.
- 6 Котенева, О.Е. Инновационный подход к патентной стратегии корпорации// Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2016.№4.
- 7 Котенева, О.Е. Как выявлять служебные изобретения?//Патентный поверенный. 2017.№4.
- 8 Котенева, О.Е. Современные патентные технологии или Возвращение неуловимого Джо// Патентный поверенный. 2016. №1.
- 9 Малышева, М.Ф., Стрельникова И.А. Право интеллектуальной собственности.И.А. Право интеллектуальной собственности // Учебное пособие. -М.: КноРус,2016.
- 10 Мужичек, С.М., Сергеев, С.А. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты. - Часть 1. -М.: Экзамен, 2012.
- 11 Мужичек, С.М., Сергеев, С.А. Интеллектуальная собственность предприятия: вопросы управления и защиты. -Часть 2. - М.: Экзамен,2012.
- 12 Новоселова, Л.А., Рожкова, М.А., Афанасьев, Д.В. и др. Право интеллектуальной собственности. // Сер. 58 -Бакалавр. Академический курс.- М: Проспект, 2016.
- 13 Потапова, А. Право интеллектуальной собственности. Краткий курс. // Учебное пособие. -М.: Проспект, 2015.
- 14 Потемкин, С. Ю. Бухгалтерский и налоговый учет в инновационной сфере. От создания результатов научно-технической деятельности до использования прав на интеллектуальную собственность. - М.: Экзамен, 2011.
- 15 Рассел, Д. Интеллектуальная собственность. - М.: Книга по требованию, 2013.
- 16 Рожкова, М.А. Интеллектуальная собственность: основные аспекты охраны и защиты.-М.: Статут, 2016.

17 Ткалич, В.Л., Лабковская, Р.Я., Пирожникова, О.И. и др. Патентование и защита интеллектуальной собственности. // Учебное пособие. - СПб.: Университет ИТМО, 2015.

2 Нормативные документы

18 Конституция РФ, 1993г.

19 Гражданский кодекс РФ, часть 4.

20 Государственный стандарт ГОСТ Р 15.011-96. Система постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения.

21 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55386 – 2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения.

22 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56823 – 2015 «Служебные результаты интеллектуальной деятельности».

23 Профессиональный стандарт «Специалист по патентоведению», Министерство труда N 570н, 2013г.

24 Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Российской Федерации. Минэкономразвития, 2015г.

25 Приказ Роспатента от 2016 №316 «Об утверждении Правил оформления документов заявки на получение патента Российской Федерации [...]».

3 Электронные ресурсы

26 <http://www.rupto.ru/doc> Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент). Электронные патентные базы.

27 <http://www.copyright.ru> Портал об авторском и промышленном праве.

28 <http://www.tpprf.ru> Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ.

29 <http://www1.fips.ru> Официальный сайт ФБГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

Список использованной литературы

1. Административный регламент предоставления Министерством обороны Российской Федерации государственной услуги по организации рассмотрения заявок и выдачи патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам вооружения и военной техники. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11400261@egNA
2. Богданова, Е.Л., Антипов, А.А., Воробьев, О.В., Ена, О.В., Имаева, Н.Д., Лаенко, А.В., Максимова, Т.Г., Мурашова, С.В., Насонова, К.В., Николаев, А.С., Попов, Н.В. Теория и практика управления интеллектуальной собственностью в цифровой экономике – СПб. - Паллада-медиа. – 2019
3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 15.011-96 "Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 30 января 1996 г. N 40)
4. Гражданский кодекс РФ, часть 4.
5. Данилин, С.Н., Борисов, А.Н. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса РФ (постатейный). – «Деловой двор», 2015 г. Система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://base.garant.ru/57480210/#ixzz6Hh6iNRwI>
6. Котенева, О.Е. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. -СПб.: Университет ИТМО, 2018.
7. Кузнецова, В.Н. К89 Интеллектуальная собственность: учебное пособие / В.Н. Кузнецова. – Омск: СибАДИ, 2015. – 104 с.
8. Николаев А.С. Технология нововведений: учебно-методическое пособие - Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2018. - 116 с.
9. Приказ Министерства экономического развития РФ от 25 мая 2016 г. № 316 «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их форм, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, Состав сведений о заявке на выдачу патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Порядка проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, Порядка и сроков информирования заявителя о результатах проведения информационного поиска по

заявке на выдачу патента на изобретение и публикации отчета о таком поиске, Порядка и условий проведения информационного поиска по заявке на выдачу патента на изобретение по ходатайству заявителя или третьих лиц и предоставления сведений о его результатах, Состав сведений о выдаче патента на изобретение, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Состав сведений, указываемых в патенте на изобретение, формы патента на изобретение».

10. Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25 июля 2011 г. № 87 «О введении в действие Руководства по экспертизе заявок на изобретения».

Котенева Ольга Евгеньевна

Николаев Андрей Сергеевич

Патентование

Учебно-методическое пособие

В авторской редакции

Редакционно-издательский отдел Университета ИТМО

Зав. РИО

Н.Ф. Гусарова

Подписано к печати

Заказ №

Тираж

Отпечатано на ризографе

Редакционно-издательский отдел
Университета ИТМО
197101, Санкт-Петербург, Кронверкский пр., 49